L'ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE, UN OUTIL IMPORTANT D'ATTAQUE ET DE DÉFENSE… À NE PAS PERDRE EN RAISON D'UN *REVAMPING* OU D'UNE MISE À JOUR DE LA PRÉSENTATION DE LA MARQUE PROTÉGÉE

BARRY GAMACHE*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET D EMARQUE DE COMMERCE

Advertisement is an absolute necessity of modern life, and if it can be made beautiful as well as obvious, so much the better for the makers of soap and the public who are likely to wash.
Aubrey Beardsley, 1894[1]

1. Introduction

2. Les avantages d'un enregistrement de marque de commerce

2.1 Le rôle de la marque de commerce

2.2 L'étendue des droits octroyés par l'enregistrement d'une marque : quelques notions pour mesurer les atouts de la marque enregistrée

2.2.1 Une description du monopole

2.2.2 Un monopole qui n'est pas limité en raison d'un contexte d'emploi

2.2.2.1 Énoncé du principe

© CIPS, 2009.

*Avocat et agent de marques de commerce, Barry Gamache est un des associés de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. L'auteur remercie madame Rita Goedike pour toutes les heures consacrées à la mise en page et la révision de ce texte, durant sa préparation, entre le 6 novembre 2008 et le 9 septembre 2009. Publié dans Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2009), Collection Service de la formation continue du Barreau du Québec (Cowansville: Blais, 2009). Publication 396.

[1] Stanley Weintraub, *Beardsley*, *A Biography* (New York, George Braziller, 1967), page 85. Le texte de l'illustrateur A. Beardsley (1872-1898), d'où provient cet extrait, est intitulé « The Art of the Hoarding » et a été publié dans le *New Review* en juillet 1894. Voir également : Michael Ayrton, « British Drawings », *Aspects of British Art* (London, Collins, 1947), pages 54-55; « Artist Beardsley Has Joined the Catholic Church », *The New York Times*, 13 avril 1897, page 9, où l'ascension artistique de Beardsley était soulignée à moins d'un an de son décès.

2.2.2.2 Les procédures dans le cadre desquelles ce principe est pertinent

2.2.2.3 L'exemple d'une action pour contrefaçon : le cas MR. SUBMARINE

2.2.2.4 L'exemple d'une procédure devant la Cour fédérale pour obtenir la radiation d'une marque enregistrée : le cas PARMA

2.2.2.5 L'exemple d'une procédure d'opposition : le cas PREDATOR

2.2.2.6 Selon la Cour suprême, il faut examiner ce qu'un enregistrement de marque permettrait à son propriétaire de faire

2.2.2.7 Plus d'une marque peut être enregistrée et employée par un même propriétaire

2.2.3 Une exception mentionnée à l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*: conséquences d'une invalidité de l'enregistrement pour la demanderesse qui l'invoque

2.3 L'action pour contrefaçon d'une marque enregistrée : une comparaison avec l'action pour commercialisation trompeuse

2.3.1 Quelques précisions lexicologiques

2.3.2 Commercialisation trompeuse et contrefaçon : des différences à noter

2.3.2.1 La pertinence du contexte d'emploi

2.3.2.2 La pertinence du comportement de la défenderesse

2.3.2.3 L'étendue de la protection réclamée

2.3.2.4 L'importance du libellé des marchandises ou services

2.4 L'enregistrement comme outil de défense

2.4.1 Ce qu'un enregistrement ne permet pas d'éviter

2.4.1.1 Les exigences d'autres lois

2.4.1.2 Les sanctions pour les gestes non protégés par le monopole octroyé en vertu de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*

2.4.2 L'enregistrement comme moyen de défense

2.4.2.1 L'arrêt *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.* de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1951)

2.4.2.2 L'arrêt *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.* de la Cour de l'Échiquier (1961)

2.4.2.3 L'arrêt *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* de la Cour d'appel de l'Ontario (2002)

2.4.2.4 D'autres décisions depuis 2002

2.4.3 La Cour suprême et le monopole prévu par l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*

2.4.4 Le traitement en jurisprudence du paragraphe 16 des motifs du juge Binnie dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* : une révision de l'arrêt *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.* de la Cour d'appel fédérale

2.4.5 Les avantages « défensifs » d'un enregistrement

3. Les risques associés au *revamping* d'une marque de commerce enregistrée

3.1 Les instances où sont discutées les questions de *revamping*

3.2 Les critères développés par certaines décisions de principe pour déterminer si des changements apportés à une marque de commerce enregistrée permettent toujours de la reconnaître

3.2.1 La décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* de la Commission des oppositions des marques de commerce (1984)

3.2.2 L'arrêt *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* de la Cour d'appel fédérale (1985)

3.2.3 L'arrêt *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* de la Cour d'appel fédérale (1992)

3.2.3.1 Le test applicable

3.2.3.2 Un examen des motifs de l'arrêt *Honey Dew, Limited c. Rudd* de 1928 et du critère « Nobody has been deceived »

3.2.3.3 De quelle confusion s'agit-il?

3.2.4 Un test auprès des acheteurs ou des consommateurs?

3.2.5 Un désistement mentionné à l'enregistrement d'une marque est-il un facteur pertinent en matière de variation?

3.2.6 Une marque ou deux?

3.2.7 Les symboles identifiant les marques de commerce sont-ils pertinents en matière de variation?

3.2.8 Un dernier constat

3.3 Faut-il enregistrer une marque nominale ou une marque graphique? Quelques considérations stratégiques

3.4 La Cour fédérale et le *revamping* : un aperçu de certaines décisions de la dernière décennie

3.4.1 L'affaire *Filodoro Calze S.p.A. c. Manufacturier de bas de nylon Doris ltée/Doris Hosiery Mills Ltd.* (1998)

3.4.2 L'affaire *Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd./Vêtements Golden Brand (Canada) ltée* (2002)

3.4.3 L'affaire *The House of Kwong Sang Hong International Limited c. Borden Ladner Gervais* (2004)

3.4.4 L'affaire *Cushman & Wakefield, Inc. c. Wakefield Realty Corporation* (2004)

3.4.5 L'affaire *Brouillette Kosie Prince c. Andrés Wines Ltd.* (2004)

3.4.6 L'affaire *Marks & Clerk c. Sparkles Photo Limited* (2005)

3.4.7 L'affaire *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP* (2005)

3.4.8 L'affaire *Guido Berlucchi & C. S.r.l. c. Brouillette Kosie Prince* (2007)

3.4.9 L'affaire *Coastal Culture Inc. c. Wood Wheeler Inc.* (2007)

3.4.10 L'affaire *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.* (2007)

3.4.11 L'affaire *Fairweather Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (2007)

3.4.12 Les critères retenus : un constat

3.5 Le registraire et le *revamping*

3.5.1 Des changements mineurs à la présentation de certains mots

3.5.1.1 L'ajout ou l'omission d'un « S » marquant le pluriel ou, en anglais, le possessif

3.5.1.2 L'emploi du masculin plutôt que du féminin

3.5.1.3 L'emploi d'un mot ou de deux

3.5.1.4 La présence ou l'absence d'un trait d'union ou d'un symbole équivalent

3.5.1.5 La présence ou l'absence de points

3.5.1.6 L'ajout ou l'omission d'un article

3.5.1.7 Des mots inversés

3.5.1.8 L'ajout de chiffres

3.5.2 Des marques de commerce nominales pour lesquelles des ajouts ou autres changements n'ont pas été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce

3.5.3 Des marques de commerce nominales pour lesquelles des ajouts ou autres changements ont été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce

3.5.4 Des marques de commerce graphiques pour lesquelles des ajouts ou autres changements n'ont pas été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce

3.5.5 Des marques de commerce graphiques pour lesquelles des ajouts ou autres changements ont été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce

3.6 L'emploi de plusieurs marques de commerce enregistrées peut-il être démontré grâce à l'emploi d'une seule marque de commerce?

4. Conclusion

1. Introduction

Les marques de commerce n'échappent pas aux exigences de la mode.

Revamping, mise à jour ou actualisation : les différentes techniques de mise en marché reflètent le goût du public pour le changement. La marque de commerce, cet outil important qui permet de rassurer les consommateurs quant à la source d'un produit ou d'un service en particulier[2], n'échappe pas à cette tendance[3]. Toutefois, dans le cas d'une marque de commerce enregistrée, le *revamping* de celle-ci peut-il

[2] Voir à ce sujet les motifs du juge Binnie dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, au paragraphe 21.

[3] Cette réalité était reconnue dans l'arrêt *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée : (1993), 47 C.P.R. (3d) v]. Au nom de la Cour, le juge MacGuigan a fait référence à Gilson, *Trademark Protection and Practice* (1991), vol. I, à la page 4-62 : « As tastes, styles and taboos change, the owner of a registered trademark may find it desirable to make changes in the mark ». Paradoxalement, pour certains, ce goût pour le changement coexiste avec l'attrait pour la stabilité au niveau de certaines habitudes de consommation ; à ce sujet, voir par exemple : Ronald W. Pimentel et Susan E. Heckler, « Changes in Logo Designs : Chasing the Elusive Butterfly Curse » (*Ross School of Business*, Université du Michigan, texte du 9 mai 2008 disponible à l'adresse http://www.bus.umich.edu/FacultyResearch/ResearchCenters/centers/Yaffe/downloads/Visual_Persuasion/Pimentel.pdf et consulté le 6 novembre 2008 ; dernière consultation le 9 septembre 2009), page 13 ; Jean-Paul Sallenave et Alain D'Astous, *Le Marketing de l'idée à l'action* (Montréal, Éditions Vermette, 1994), pages 78-79.

avoir des conséquences sur le monopole octroyé en vertu de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*[4] (ci-après, à l'occasion : la « Loi »)?

Le propriétaire de la marque enregistrée qui effectue des modifications à la présentation visuelle de sa marque de commerce s'expose à certains dangers. Comme le juge MacGuigan l'a souligné dans l'arrêt *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*.[5], avec chaque variation qu'il effectue, le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée joue avec le feu[6]. En raison de cette mise en garde, quelles sont les conséquences pour le propriétaire qui emploie sa marque de commerce enregistrée avec certaines variations décrites comme « mineures » dans certains cas, mais « substantielles » dans d'autres? La marque de commerce employée est-elle alors toujours le miroir de la marque de commerce enregistrée? S'agit-il plutôt, dans certains cas, d'un miroir déformant? Quel est le risque pour le propriétaire lorsque la marque employée n'est plus le reflet fidèle de la marque enregistrée?

À moins qu'il ne décide d'enregistrer la nouvelle version de sa marque de commerce employée, le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée rend celle-ci vulnérable en l'employant sous une forme qui diffère de celle protégée par l'enregistrement. En effet, en cas de procédure administrative en déchéance en vertu de l'article 45 de la Loi ou encore en cas de procédure judiciaire en radiation fondée sur l'abandon en vertu de l'alinéa 18(1)*c)* de la Loi, il existe un risque important que l'enregistrement ainsi attaqué soit radié suivant certains critères élaborés par la jurisprudence, puisqu'on pourrait conclure que la marque enregistrée n'est plus celle qui est employée dans les faits[7]. Au cours du présent exposé, nous verrons quels sont ces critères et leur mise en œuvre dans des décisions rendues au cours de la présente décennie.

Toutefois, avant d'aborder ces questions, rappelons les nombreux avantages que procure un enregistrement. Leur énumération encouragera sans doute le propriétaire à éviter les situations qui pourraient conduire à la radiation (judiciaire ou administrative) de sa marque enregistrée.

2. Les avantages d'un enregistrement de marque de commerce

---

[4] *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

[5] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

[6] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), page 71; voir également : Bradley Walz, « The Looming Danger of Modernizing a Trademark » (*IPFrontline.com*, texte du 12 août 2009 disponible à l'adresse http://www.ipfrontline.com/printtemplate.asp?id=23255 et consulté le 13 août 2009; dernière consultation le 9 septembre 2009).

[7] Parmi cette jurisprudence, notons les décisions suivantes qui seront examinées ultérieurement : *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk ; *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.) ; *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

2.1 Le rôle de la marque de commerce

Les marques de commerce jouent un rôle important dans les décisions d'achats prises quotidiennement par les consommateurs. Par exemple, dans le domaine du *marketing*, les professeurs Sallenave et D'Astous ont proposé la définition suivante pour la notion de « marque » :

> La marque d'un produit permet de l'identifier, de le distinguer de ses concurrents et, pour le fabricant, de créer une image de qualité à la fois du produit et de la compagnie qui le met en marché.[8]

En fait, les marques de commerce servent de repères. En leur absence, les consommateurs pourraient difficilement faire des choix éclairés pour distinguer la source des produits ou services qui s'offrent à eux sur le marché. C'est d'ailleurs le concept de « source » qui a été retenu par le législateur pour définir la notion de « marque de commerce » à l'article 2 de la Loi, c'est-à-dire une marque « employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer » les marchandises ou services qu'elle vend ou offre des marchandises ou services vendus ou offerts par d'autres[9]. Comme le juge LeBel l'a indiqué au paragraphe 39 de l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*[10], la marque de commerce est « un symbole du rapport entre la source d'un produit et le produit lui-même ».

Dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*[11], le juge Binnie a également rappelé le rôle d'indicateur de source qui est celui de la marque de commerce :

> [21] […] le propriétaire de la marque de commerce peut simplement avoir utilisé un nom courant comme « marque » pour distinguer ses marchandises de celles de ses concurrents. Sa prétention à un monopole ne repose pas sur le fait qu'il confère un avantage au public, comme en matière de brevet ou de droit d'auteur, mais sur le fait qu'il sert un intérêt important du public en garantissant aux consommateurs que la source de laquelle ils achètent est bien celle qu'ils croient et qu'ils obtiennent la qualité qu'ils associent à cette marque de commerce en particulier. Les marques de commerce font donc en quelque sorte office de raccourci qui dirige les consommateurs vers leur

---

[8] Jean-Paul Sallenave et Alain D'Astous, *Le Marketing de l'idée à l'action* (Montréal, Éditions Vermette, 1994), page 213.

[9] La définition d'une « marque de commerce » qu'on retrouve à l'article 2 de la Loi énonce en partie ce qui suit : « marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres ».

[10] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 39; au même paragraphe, le juge LeBel a ajouté : « […] les marques de commerce servent à indiquer, de façon distinctive, la source d'un produit, d'un procédé ou d'un service, afin qu'idéalement les consommateurs sachent ce qu'ils achètent et en connaissent la provenance. »

[11] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

> objectif et, en ce sens, elles jouent un rôle essentiel dans une économie de marché. Le droit des marques de commerce repose sur les principes de l'équité dans les activités commerciales. On dit parfois qu'il sert à maintenir l'équilibre entre la libre concurrence et la juste concurrence.[12]

En fonction de l'achalandage respectif qui est associé à chacune d'entre elles, les marques de commerce se présentent donc comme des phares dans le monde fluide de la consommation. Pour le public, chaque marque qui lui est connue évoque le rappel de certaines qualités liées à un produit mis sur le marché par un commerçant en particulier, qu'il s'agisse par exemple d'une fiabilité associée au produit en question, d'un niveau de qualité reconnu, d'une constance dans l'expérience de la consommation, et même d'un degré de confort dans la décision d'acquérir le produit portant cette marque.

L'importance de ces symboles, à la fois pour leur propriétaire respectif et pour les consommateurs, était soulignée dans d'autres juridictions : par exemple, le juge Frankfurter de la Cour suprême des États-Unis a examiné la question dans l'arrêt *Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co. c. S.S. Kresge Co.*[13] :

> The protection of trademarks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trademark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same – to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trademark owner has something of value.[14]

Une marque de commerce est un actif important pour son propriétaire. Au Canada, selon les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*, il n'y a toutefois aucune obligation pour le propriétaire d'une marque de commerce de procéder à son enregistrement. D'ailleurs, comme le juge LeBel l'a mentionné dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*[15], qu'elles soient enregistrées ou pas, les marques de commerce partagent certains attributs juridiques communs[16], c'est-à-dire qu'elles accordent le droit exclusif d'utiliser un nom ou un signe distinctif[17]; de plus, elles ont

---

[12] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 21.

[13] *Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co. c. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203 (1942).

[14] *Mishawaka Rubber & Woolen Manufacturing Co. c. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203 (1942), page 205.

[15] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302.

[16] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 58.

[17] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 58.

pour but de protéger l'achalandage ou la réputation associés à une entreprise et d'empêcher la confusion sur le marché[18].

Par contre, l'enregistrement d'une marque de commerce confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser cette marque partout au Canada, ainsi qu'un droit de recours pour toute violation de ce droit[19]. L'enregistrement facilite également la preuve du titre de propriété[20]. Ainsi, selon le juge LeBel, aux termes de la Loi, la principale différence entre les marques enregistrées et celles qui ne le sont pas réside dans le fait que le titulaire d'une marque enregistrée jouit de droits plus étendus[21].

2.2 L'étendue des droits octroyés par l'enregistrement d'une marque : quelques notions pour mesurer les atouts de la marque enregistrée

2.2.1 Une description du monopole

L'article 19 de la Loi énonce :

> **19.** Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.
>
> **19.** Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.

C'est l'article 19 qui donne au propriétaire de l'enregistrement d'une marque de commerce un monopole relatif à l'emploi de cette marque de commerce en association avec les produits ou services énoncés à l'enregistrement, et ce, partout à travers le Canada.

L'article 19 de la Loi protège le droit du propriétaire d'employer sa marque de commerce qui fait l'objet d'un enregistrement *ainsi que celle-ci a été enregistrée*. Différentes formations de la Cour d'appel fédérale ont souligné ce point, notamment dans *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*[22] et plus récemment dans

[18] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 31.
[19] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 30; voir également les articles 19 et 20 de la Loi.
[20] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 58.
[21] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 30.
[22] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd*., [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), page 98.

Tradition Fine Foods Ltd. c. The Oshawa Group Limited[23], où dans ce dernier arrêt, le juge Malone a écrit « Il n'y a de contravention à l'article 19 que si le prétendu contrefacteur utilise une marque de commerce identique pour des marchandises ou des services identiques à ceux qui ont été enregistrés »[24].

L'article 19 de la Loi mentionne toutefois quelques exceptions à l'octroi de ce monopole en raison d'un renvoi aux articles 21, 32 et 67 de la Loi. L'article 21 concerne le droit d'un propriétaire d'employer sa marque dans une région territoriale définie, simultanément avec l'emploi par une autre partie d'une marque de commerce enregistrée et protégée par le paragraphe 17(2) de la Loi, si ce propriétaire avait de bonne foi employé au Canada sa marque de commerce avant la date de production de la demande de la marque enregistrée; ainsi, en vertu de l'article 21 de la Loi, la Cour fédérale peut établir les paramètres d'un tel emploi simultané. L'article 32 énonce la compétence du registraire de limiter l'enregistrement, sous certaines conditions, d'une marque de commerce (qui serait non enregistrable) à une région territoriale définie où, au Canada, la marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement est devenue distinctive. Finalement, l'article 67 de la Loi confirme les droits et privilèges découlant des marques de commerce enregistrées sous le régime des lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, à l'intérieur de cette province.

Grâce au monopole prévu par l'article 19 de la Loi, l'enregistrement d'une marque de commerce peut être comparé à une épée[25] qui permet à son propriétaire de faire cesser tout emploi non autorisé de la même marque avec les produits ou services mentionnés à l'enregistrement, et ce, n'importe où au Canada. Par exemple, en 1969, le juge Gibson de la Cour de l'Échiquier a écrit dans *Old Dutch Foods Ltd. c. W.H. Malkin Ltd*.[26] que « registration of a trade mark by reason of section 19 […] gives to such owner an absolute right to stop others from using that trade mark »[27]. Le droit d'un propriétaire à l'emploi exclusif de sa marque de commerce enregistrée

---

[23] *Tradition Fine Foods Ltd. c. The Oshawa Group Limited*, 2005 CAF 342 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée le 23 mars 2006 au dossier 31261].

[24] *Tradition Fine Foods Ltd. c. The Oshawa Group Limited*, 2005 CAF 342 (C.A.F.), paragraphe 8.

[25] L'analogie chevaleresque de l'épée (et du bouclier qui suivra) est également utilisée dans d'autres domaines du droit. Par exemple, dans l'arrêt *Syndicat Northcrest c. Amselem*, [2004] 2 R.C.S. 551, le juge Binnie a utilisé ces images pour décrire (dans ses motifs dissidents) la liberté religieuse selon qu'elle serait invoquée dans un litige entre parties privées d'une part ou dans un litige opposant un citoyen à l'État d'autre part :

« [185] Il existe selon moi une énorme différence entre le fait d'utiliser la liberté de religion comme un bouclier contre les atteintes portées par l'État à la liberté de religion et le fait de l'utiliser comme une épée contre des cocontractants dans un immeuble privé. […] »

[26] *Old Dutch Foods Ltd. c. W.H. Malkin Ltd.*, [1969] 2 R.C.É 316 (C. de l'É.), le juge Gibson.

[27] *Old Dutch Foods Ltd. c. W.H. Malkin Ltd.*, [1969] 2 R.C.É 316, (C. de l'É.), le juge Gibson, page 325 – note infrapaginale omise.

dans tout le Canada était souligné plus récemment, en 2003, par le juge Martineau de la Cour fédérale dans *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.*[28].

Par ailleurs, comme l'a indiqué le juge LeBel dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*[29], l'enregistrement confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser cette marque partout au Canada, ainsi qu'un droit de recours pour toute violation de ce droit grâce à l'article 19 et à l'article 20 de la Loi (cette dernière disposition empêche l'emploi d'une marque créant de la confusion avec la marque enregistrée, selon certaines conditions énoncées par le législateur). L'enregistrement facilite également la preuve du titre de propriété relativement à une marque de commerce. Sur cette question du titre de propriété, dans l'affaire *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.*[30], le juge Martineau de la Cour fédérale a évoqué la présomption (réfutable il est vrai) établie au paragraphe 54(3) de la Loi voulant qu'« [u]ne copie de l'inscription de l'enregistrement d'une marque de commerce, … fait foi des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont indiquées »[31]. Le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée bénéficie de cette présomption avantageuse énoncée à l'article 54 de la Loi.

2.2.2 Un monopole qui n'est pas limité en raison d'un contexte d'emploi

La protection conférée par l'*enregistrement* d'une marque de commerce ne varie pas en raison d'un contexte d'emploi. Dès qu'il est question des droits découlant d'un enregistrement, il faut plutôt examiner ce que le monopole – octroyé grâce à l'article 19 de la Loi – permet au propriétaire de la marque enregistrée de faire avec celle-ci en association avec les marchandises ou services spécifiés à l'enregistrement.

2.2.2.1 Énoncé du principe

La protection que confère une marque de commerce enregistrée ne change pas en raison des circonstances qui teintent le contexte d'emploi de celle-ci. Par exemple, le monopole conféré par l'enregistrement d'une marque de commerce grâce à l'article 19 de la Loi n'est pas modifié en raison de la présence – sur l'emballage qui montrerait la marque enregistrée – d'autres marques, d'autres dessins, d'autres couleurs ou d'autres éléments qui retiendraient également l'attention du consommateur. Il s'agit là d'un aspect intrinsèque du monopole conféré par

---

28 *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.* (2003), 32 C.P.R. (4th) 366 (C.F.P.I.), le juge Martineau, paragraphe 22 [confirmé par *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.* (2004), 32 C.P.R. (4th) 306 (C.A.F.)].

29 *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphes 30 et 58.

30 *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.* (2003), 32 C.P.R. (4th) 366 (C.F.P.I.), le juge Martineau [confirmé par *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.* (2004), 32 C.P.R. (4th) 306 (C.A.F.)].

31 *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.* (2003), 32 C.P.R. (4th) 366 (C.F.P.I.), le juge Martineau, paragraphe 15 [confirmé par *Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A.* (2004), 32 C.P.R. (4th) 306 (C.A.F.)].

l'enregistrement de la marque[32]. En d'autres mots, le monopole de l'article 19 s'applique quelles que soient les circonstances d'emploi de la marque; ce monopole n'est pas « réduit » ou « diminué » dans certains cas en raison du contexte d'emploi.

Qu'en est-il du contexte d'emploi lorsqu'une défenderesse se sert d'une marque qui n'est pas identique à la marque enregistrée? Lorsqu'une allégation de confusion entre une marque enregistrée et une autre marque est examinée, il faut également tenir compte de ce principe. Comme le juge Pelletier l'a souligné dans la décision *Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie c. Continental General Tire Canada Inc.*[33], lorsqu'il est question d'une marque protégée par un enregistrement, toute allégation qu'une autre marque de commerce ne créerait pas de la confusion avec cette marque en raison de la façon dont celle-ci est employée est vouée à l'échec, étant donné que la marque enregistrée en cause est quand même protégée, même si la façon dont elle est utilisée varie. En d'autres mots, on ne peut faire référence à un « mode d'emploi » qui éviterait la confusion lorsqu'une marque enregistrée est en cause[34]. C'est plutôt le test de l'article 6 de la Loi – et son invitation à examiner toutes les circonstances de l'espèce – qui permet de déterminer s'il y a confusion entre une marque enregistrée et une autre marque. Par contre, dans certaines circonstances, les aspects du contexte d'emploi d'une marque donnée peuvent être examinés dans le cadre d'une allégation de confusion avec une marque enregistrée[35].

Qu'en est-il de la marque non enregistrée? Le propriétaire d'une marque qui n'est pas enregistrée dispose également de droits sur sa marque – qui serait montrée, par exemple, sur l'emballage de son produit. Par contre, ces droits ainsi reconnus ne sont pas isolés d'un contexte d'emploi, c'est-à-dire des autres symboles, des éléments graphiques, des couleurs et des autres caractéristiques qui sont présents sur cet emballage[36]. Un examen du visuel d'un emballage permet de reconnaître,

---

[32] *Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie c. Continental General Tire Canada Inc.*, 2000 CarswellNat 2512 (C.F.P.I.), le juge Pelletier, paragraphe 46.

[33] *Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie c. Continental General Tire Canada Inc.*, 2000 CarswellNat 2512 (C.F.P.I.), le juge Pelletier, paragraphe 46. Dans cette affaire, la Cour a conclu à l'absence de confusion entre les marques des parties, non pas en raison de la façon dont elles étaient employées, mais plutôt en raison de leur caractère distinctif peu marqué, selon les faits du dossier ; en l'occurrence, il s'agissait de marques composées d'une série de lettres et de chiffres qui suggéraient « un numéro de modèle » ou « un genre de code ». Dans ce cas, « les petites différences [entre les marques] revêtent une grande importance ». Selon le juge Pelletier, au paragraphe 47 de ses motifs, lorsqu'ils sont confrontés à ce type de marques, les consommateurs peuvent faire preuve de plus d'attention.

[34] *Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie c. Continental General Tire Canada Inc.*, 2000 CarswellNat 2512 (C.F.P.I.), le juge Pelletier, paragraphe 50.

[35] Voir à ce sujet *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, 2005 CF 722 (C.F.), la juge Snider, paragraphe 35.

[36] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), page 101.

parmi ses éléments, ce qui « stimule » la vue de la clientèle, pour reprendre une expression du juge Gonthier dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*[37] :

> L'aspect, l'apparence, la présentation du produit jouent un rôle primordial dans le processus d'achat puisque ce sont les premiers moyens dont dispose le fabricant pour attirer la clientèle. L'importance de l'impact visuel est bien connue; ce qui stimule notre vue est primordial.[38]

Quels sont les éléments qui peuvent stimuler notre vue ? La présentation particulière d'un produit peut être distinguée par une marque de commerce, une description commerciale ou des caractéristiques particulières de l'étiquetage ou de l'emballage[39]. Selon les efforts effectués par le propriétaire, un achalandage peut être reconnu pour l'un ou l'autre de ces éléments (ou pour plusieurs d'entre eux). En raison de tous ces facteurs variables, voilà pourquoi, lorsque des droits sont réclamés sur une marque de commerce non enregistrée, il est nécessaire de considérer le contexte d'emploi (y compris l'achalandage qui s'est développé en lien avec la marque). À ce sujet, mentionnons les motifs de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*[40], un litige concernant la marque AUTO PRIX de la demanderesse d'une part, et la marque AUTO PRIX de la défenderesse d'autre part, employées par leur propriétaire respectif dans le domaine de la vente et l'achat de véhicules usagés ; outre les marques, la Cour a considéré leur graphie, l'apparence physique des établissements, ainsi que leurs couleurs respectives lors de l'examen des commerces des parties[41]. Dans ce cas, après avoir noté le contexte d'emploi, la Cour d'appel a confirmé le jugement du juge du procès selon lequel il y avait eu commercialisation trompeuse en raison de l'emploi par la défenderesse de sa marque AUTO PRIX. Pour sa part, le juge du procès avait noté que le contexte d'emploi semblait favoriser d'une certaine façon la demanderesse en notant *inter alia* que les parties « accordent priorité au bleu et [que] le mot « auto » est écrit exactement de la même façon […] »[42].

Dans d'autres circonstances, toujours lorsque des droits sont réclamés sur une marque non enregistrée, le contexte d'emploi peut favoriser la défenderesse. Par exemple, dans l'arrêt *Mécanicair inc. c. Pitre*[43], la Cour d'appel du Québec a confirmé le jugement de la juge de première instance qui avait rejeté la demande d'injonction interlocutoire de l'appelante en soulignant que s'il était vrai que les logos respectifs des parties, MECANICAIR d'une part et MARCONAIR d'autre part, se ressemblaient, celui des intimées comportait certains signes distinctifs imprimés en rouge et bleu

---

[37] *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.
[38] *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, page 138.
[39] *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, page 132.
[40] *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, 2006 QCCA 627 (C.A.Q.).
[41] *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, 2006 QCCA 627 (C.A.Q.), paragraphe 38.
[42] *Montréal Auto Prix inc. c. 9088-5062 Québec inc.,* 2001 CarswellQue 2118 (C.S.Q.), le juge Guibault, paragraphe 89.
[43] *Mécanicair inc. c. Pitre*, 1995 CarswellQue 786 (C.A.Q.), paragraphe 5.

alors que le logo de l'appelante était en noir et blanc seulement. La Cour a conclu que la juge de première instance avait judicieusement exercé son pouvoir discrétionnaire au sujet des marques de commerce des parties.

L'enregistrement procure donc un avantage; il permet d'évaluer les droits de son propriétaire en considérant ce que l'enregistrement lui permet de faire et pas seulement ce que le propriétaire fait présentement avec sa marque.

Par exemple, la personne qui doit se défendre contre l'allégation qu'elle emploie une marque de commerce qui crée de la confusion avec la marque de commerce enregistrée du plaignant ne pourrait affirmer : « Il n'y a pas de confusion entre ma marque de commerce et la marque de commerce enregistrée du plaignant puisque cette marque de commerce enregistrée est présentement employée par ce dernier à proximité d'un autre symbole qui ne ressemble en rien à ma marque de commerce ».

Cette règle selon laquelle la protection conférée par l'enregistrement d'une marque n'est pas déterminée par le contexte d'emploi a été soulignée dans les termes suivants dès 1944 par le juge en chef Thorson de la Cour de l'Échiquier dans l'arrêt *The British Drug Houses, Limited c. Battle Pharmaceuticals*[44]:

> […] it follows, I think, that the Court must not allow its consideration of the main issue, namely, whether there is a likelihood of confusion in the minds of dealers or users as a result of the use of the mark in dispute, to be deflected by taking irrelevant matters into account. The respondent filed samples of the bottles in which the respective preparations of the parties are sold. These differ somewhat in shape and there are differences in the labels. The Court is not concerned with the bottles in which the preparations are sold or the labels on them but with the trade marks under which they are put out. It is the effect of the trade marks, and not of the bottles or labels, that must be considered. If the use of the marks on the wares is likely to result in confusion as to the wares, differences in the bottles or labels might serve to lessen the confusion but do not eliminate it. Differences in the bottles or labels cannot turn similar trade marks into dissimilar ones. Such differences have nothing to do with the issue before the Court, for there is no reason why either party should continue the use of the present bottles or labels and nothing to prevent either of them from changing the present shape of the bottles or form of the labels. Neither the bottle nor the label is part of the trade mark. The protection given by the registration extends to any normal use of the trade mark and is not

[44] *The British Drug Houses, Limited c. Battle Pharmaceuticals*, [1944] R.C.É. 239 (C. de l'É.), le juge en chef Thorson [confirmé par *Battle Pharmaceuticals c. The British Drug Houses, Limited*, [1946] R.C.S. 50].

> confined to any particular use of it such as its use with a particular shape of bottle or on a particular form of label.[45]

Toutefois, cette règle générale voulant que le contexte d'emploi n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer la protection conférée par un enregistrement semble avoir été quelque peu nuancée en 1998 par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*[46], où la Cour devait décider, dans le cadre d'une procédure d'opposition, de la présence au registre de la marque PINK PANTHER pour des produits capillaires malgré l'objection de l'opposante qui détenait une marque enregistrée THE PINK PANTHER pour des services de divertissement. Au paragraphe 37 de ses motifs, le juge Linden a écrit au nom de la majorité que la présentation de la marque de commerce dans le contexte du produit lui-même constitue une circonstance importante et que l'habillage, ou la façon dont un produit est emballé et donc la manière dont la marque est présentée au public, compte sensiblement dans l'appréciation de la probabilité de confusion. À ce sujet, il a mentionné l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*[47], un cas de commercialisation trompeuse combiné à une demande de radiation d'un enregistrement. Dans l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S*, la Cour a indiqué qu'il y avait de la confusion entre les marques des parties ainsi qu'entre les habillages sur lesquels les marques étaient présentes[48].

Cet extrait de l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp.* semble être la source d'une incertitude en jurisprudence qui donne lieu à la question suivante : en raison de cet extrait, doit-on tenir compte du contexte d'emploi (par exemple la présentation de l'emballage sur lequel la marque enregistrée est présente) lors d'un recours pour contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée[49]? Il est vrai que dans l'arrêt *Asbjorn Horgard A/S*, la confusion quant à l'habillage ou l'emballage du produit soutenait la conclusion de confusion entre les marques de commerce. Par contre,

---

[45] *The British Drug Houses, Limited c. Battle Pharmaceuticals*, [1944] R.C.É. 239 (C. de l'É.), le juge en chef Thorson, page 246.

[46] *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada accordée le 19 novembre 1998 au dossier 26689; désistement produit le 21 juin 1999].

[47] *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 314 (C.A.F.) [désistement d'appel produit le 11 décembre 1989 au dossier 20402 des dossiers de la Cour suprême du Canada].

[48] *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1987), 14 C.P.R. (3d) 314 (C.A.F.), pages 333 et 334.

[49] Voir les deux décisions suivantes où la Cour a constaté l'incertitude sur le sujet sans trancher la question : *Warner-Lambert Company c. Concord Confections Inc.*, 2001 CFPI 139 (C.F.P.I.), le juge Lemieux, paragraphes 74 et 75 ; *Ten Ren Tea Co. Ltd. c. Van Cheong Tea Inc.*, 2003 CF 819 (C.F.), la juge Layden-Stevenson, paragraphe 16 ; voir également la décision *417394 Alberta Ltd. c. H2O Co. Beverages Ltd.*, 2005 CF 224 (C.F.), la juge Simpson, paragraphes 40 à 42 [désistement d'appel produit le 10 mai 2005 au dossier A-109-05 des dossiers de la Cour d'appel fédérale] où la Cour a noté l'incertitude en ce qui concerne cette question mais a tout de même indiqué dans le cas qui lui était soumis que les différences dans la présentation des marques n'étaient pas importantes étant donné l'énorme impact des marques en cause dans cette affaire.

comment traiter le cas d'une allégation de confusion entre une marque enregistrée et une autre marque lorsque toutes les circonstances tendent vers une conclusion de confusion mais que la présentation générale des emballages respectifs des parties est différente?

Pour tenter de répondre à cette dernière question, examinons l'affaire *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*[50] rendue par la Cour fédérale en 2005. Il s'agissait d'un appel devant la Cour fédérale d'une décision du registraire qui avait conclu à la probabilité de confusion entre la marque TIMBER CREEK BY WRANGLER de la requérante pour des chaussures et la marque enregistrée TIMBERLAND de l'opposante pour des chaussures et des vêtements. Dans ses motifs, le registraire avait écrit qu'il y avait une assez forte ressemblance entre les marques des parties, que l'une et l'autre commençaient par le mot TIMBER et avaient toutes deux une connotation sylvestre. Dans le cadre de son appel, la requérante (qui soutenait qu'il n'y avait pas de confusion entre sa marque et la marque enregistrée de l'opposante) reprochait au registraire d'avoir noté dans ses motifs qu'elle (la requérante) minimisait les mots « BY WRANGLER » pour mettre plutôt l'accent sur les deux premiers éléments de sa marque, soit les mots « TIMBER CREEK »[51]. Selon la requérante, le registraire n'aurait pas dû tenir compte de cette circonstance qui semblait favoriser la position de l'opposante puisque la marque que la requérante souhaitait enregistrer ne minimisait pas la taille des mots « BY WRANGER ». En d'autres mots, la requérante soutenait que le registraire aurait du tenir compte de la totalité de l'expression qu'elle souhaitait enregistrer comme marque et non de la façon dont elle s'en servait à un moment donné. Cela dit, le registraire avait déjà conclu à une ressemblance entre les marques des parties avant de traiter de la dimension des mots « BY WRANGLER » dans les preuves d'emploi de la requérante. Comme dans l'arrêt *Asbjorn Hogard A/S*, le registraire a fait référence au contexte d'emploi pour soutenir sa conclusion de ressemblance entre les marques des parties (et ultimement de confusion) et non pour affaiblir une telle conclusion de confusion.

Dans ses motifs, la juge Snider a écrit que l'évaluation des éléments des marques en cause était identique à l'appréciation approuvée par le juge Linden dans l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp.*[52]. Le registraire pouvait donc examiner comment les marques en cause (*i.e.* la marque enregistrée de l'opposante et la marque que la requérante souhaitait enregistrer) étaient présentées au public. Par contre, selon la juge Snider, le registraire eût-il pris en compte la preuve montrant que la marque d'une partie devait figurer sur le talon de ses bottes et celle de l'autre partie, sur la languette de

[50] *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, 2005 CF 722 (C.F.), la juge Snider.
[51] *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, 2005 CF 722 (C.F.), la juge Snider, paragraphe 32.
[52] *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, 2005 CF 722 (C.F.), la juge Snider, paragraphe 35.

ses produits, il y aurait alors probablement eu erreur de la part du registraire[53]. Ce commentaire de la juge Snider confirme que toutes les circonstances du contexte d'emploi ne sont pas pertinentes lorsqu'une marque enregistrée est en cause puisque celle-ci est protégée, quelle que soit la façon dont elle est employée. En d'autres mots, un certain contexte d'emploi qui peut être appelé à changer et qui n'est pas précisé à l'enregistrement (comme la position de la marque) ne peut transformer des marques qui créent de la confusion en marques qui n'en créent pas.

Quelle est la véritable portée des commentaires du juge Linden au paragraphe 37 de ses motifs dans l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp.*? Pourrait-on faire référence à des habillages différents pour soutenir qu'il n'y a pas de confusion entre deux marques (dont l'une enregistrée) qui se ressemblent beaucoup? Rappelons tout d'abord qu'en matière de contrefaçon, l'article 20 de la Loi mentionne qu'un plaignant peut empêcher l'emploi d'une marque créant de la confusion avec sa marque enregistrée. Il faut donc évaluer les marques en cause pour déterminer s'il y a probabilité de confusion. Il est vrai que dans le cadre de cet exercice, comme la jurisprudence le suggère, on peut examiner comment les marques sont présentées au public (surtout si cet examen confirme une conclusion de confusion entre marques de commerce). Par contre, comme l'a souligné dès 1944 le juge en chef Thorson dans l'arrêt *British Drug Houses*, selon les critères en vigueur à cette époque, des différences entre des bouteilles ou des étiquettes, par exemple, ne peuvent pas transformer des marques de commerce créant de la confusion en marques qui n'en créent pas. À titre illustratif, dans la décision *417394 Alberta Ltd. c. H2O Co. Beverages Ltd.*[54], la juge Simpson a fait droit à une requête en jugement sommaire de la demanderesse fondée sur la contrefaçon de sa marque enregistrée H2OCOOL et a interdit l'emploi de H2O Co.; de plus, en raison de l'«énorme impact» de l'élément commun des marques des parties, elle a écrit que « les différences au niveau de la présentation ne sont pas importantes ». On peut donc raisonnablement affirmer que, plus le degré de ressemblance entre les marques de commerce sera élevé et plus les différents critères du paragraphe 6(5) de la Loi favoriseront une conclusion de confusion, moins un contexte d'emploi différent (par exemple, l'emploi de couleurs dissemblables sur les emballages, de part et d'autre) sera pertinent dans l'évaluation d'un cas de confusion avec une marque enregistrée.

Dans l'arrêt *British Drug Houses*, le juge en chef Thorson a écrit que la protection conférée par l'enregistrement doit s'étendre à tout emploi normal de la marque de commerce et n'est pas limitée à un usage particulier, par exemple un usage en liaison avec un certain type de bouteille ou encore une certaine présentation d'étiquette. Ce principe général a été repris par le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel, Inc.*

---

[53] *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, 2005 CF 722 (C.F.), la juge Snider, paragraphe 35.

[54] *417394 Alberta Ltd. c. H2O Co. Beverages Ltd.*, 2005 CF 224 (C.F.), la juge Simpson, paragraphes 40 à 42 [désistement d'appel produit le 10 mai 2005 au dossier A-109-05 des dossiers de la Cour d'appel fédérale].

c. 3894207 Canada Inc.[55] qui a notamment indiqué au paragraphe 74 de ses motifs que lorsqu'il s'agit de décider si une marque de commerce doit être enregistrée en raison d'une allégation de probabilité de confusion, ce qui est en cause n'est pas l'étendue des activités actuelles ou présentes d'une requérante avec sa marque de commerce mais plutôt l'étendue de la protection qu'elle cherche à obtenir en demandant l'enregistrement de sa marque de commerce. C'est donc ce facteur qu'il faut examiner pour mesurer la probabilité de confusion. Pareillement, lorsqu'une marque est enregistrée, il faut considérer l'étendue de la protection ainsi obtenue grâce à l'enregistrement.

Dans la décision *Lipton Division of UL Canada Inc. c. Geo. A. Hormel & Co.*[56], le registraire a exprimé une idée semblable lorsqu'il s'agit d'apprécier la probabilité de confusion entre marques de commerce (dont l'une est enregistrée) :

> […] Although the products and the containers of the parties are almost identical, the applicant contended that the different colouring on the containers, the use of different house marks and the slight difference in container height served to differentiate the products in the market-place. Although those factors may be of significance in a passing-off action, they are of little significance in considering the issue of confusion with a registered trade mark. The wares of the applicant and the wares of the opponent must be compared as listed in the present application and the opponent's registration and not just in the particular form in which they have been marketed to date: see the decisions in *Mr. Submarine Ltd. v. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 at pp. 10-11, [1988] 3 F.C. 91, 16 C.I.P.R. 282 (C.A.), *Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien v. Super Dragon Import Export Inc.* (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 at p. 112, 69 N.R. 234, 1 A.C.W.S. (3d) 434 (F.C.A.), and *Miss Universe, Inc. v. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 at pp. 390-2, [1995] 1 F.C. 614, 176 N.R. 35 (CA.). The statements of wares of the parties are not restricted to a container of a particular size, shape and colour nor are they restricted to use of the respective marks with a particular house mark such as LIPTON or HORMEL. Thus, I must consider the wares and trades of the parties to be virtually identical.[57] [Non souligné dans l'original.]

---

[55] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

[56] *Lipton Division of UL Canada Inc. c. Geo. A. Hormel & Co.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 543 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin.

[57] *Lipton Division of UL Canada Inc. c. Geo. A. Hormel & Co.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 543 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin, pages 547 et 548. Remarquons toutefois les motifs du juge de Montigny sur la contrefaçon, dans la récente affaire *Drolet c. Stiftung Gralsbotchaft*, 2009 CF 17 (C.F.), aux paragraphes 199-203, où la Cour a noté que la facture du livre publié par le défendeur reconventionnel, avec une marque prétendument contrefaite sur la page couverture, était « très différente de l'apparence » des ouvrages de la demanderesse reconventionnelle. Par contre, ce n'était peut-être pas le facteur le plus important dans les circonstances; en effet, la Cour a conclu à l'absence de contrefaçon notamment en raison d'une diffusion « très limitée » du livre en question auprès de

En résumé, comme l'a expliqué le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel*, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'étendue d'un monopole octroyé par un enregistrement de marque de commerce, il faut considérer ce que l'enregistrement permet à son propriétaire de faire et non ce que ce propriétaire fait présentement avec sa marque. En d'autres mots, un contexte d'emploi – qui ne fait pas partie des détails d'une marque enregistrée – ne peut réduire l'étendue d'un monopole octroyé par un enregistrement et ne peut transformer des marques qui créent de la confusion en marques qui n'en créent pas.

2.2.2.2 Les procédures dans le cadre desquelles ce principe est pertinent

Le principe voulant que le monopole conféré par l'article 19 de la Loi ne varie pas en fonction d'un contexte d'emploi est également pertinent dans les procédures suivantes mettant en cause une marque de commerce enregistrée :

- une action pour contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée, en vertu de l'article 20 de la Loi;
- une procédure devant la Cour fédérale pour obtenir la radiation d'une marque de commerce enregistrée, en vertu des articles 18 et 57 de la Loi;
- une procédure d'opposition fondée sur une marque de commerce enregistrée, en vertu des alinéas 38(2)*b)* et 12(1)*d)* de la Loi.

Par exemple, dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, lorsqu'il doit décider si la marque de commerce de la requérante peut être enregistrée, le registraire évalue ce qu'un éventuel enregistrement permettrait à la requérante de faire avec sa marque de commerce; il n'évalue pas les activités courantes de la requérante en liaison avec sa marque de commerce. À titre illustratif, toujours dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, si la requérante demande l'enregistrement d'une marque de commerce sur la base d'un emploi projeté de celle-ci en liaison avec des boissons gazeuses, mais que la preuve révèle que la requérante emploie sa marque en relation avec des jus de fruits, le registraire devra considérer tout de même l'effet de l'octroi d'un monopole, en vertu de l'article 19 de la Loi, sur la marque en liaison avec des boissons gazeuses. En effet, si l'enregistrement est octroyé, il donnera alors au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de sa marque en liaison avec des boissons gazeuses[58] partout au Canada.

---

personnes que le défendeur reconventionnel connaissait. Pour ces raisons factuelles, la Cour n'a sans doute pas cru nécessaire de se pencher sur la question de l'étendue des droits accordés par l'enregistrement de la marque détenue par la demanderesse reconventionnelle et qui protégeait des « œuvres littéraires et toutes publications nommément : dépliants, prospectus, brochures et affiches associées à la diffusion et/ou la promotion de ces œuvres » selon la description au paragraphe 29 des motifs.

[58] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphes 53 et 74.

Considérons maintenant quelques exemples tirés de la jurisprudence qui confirment que certaines circonstances d'un contexte d'emploi ne sont pas jugées pertinentes pour décider si une marque crée de la confusion avec une marque enregistrée.

2.2.2.3 L'exemple d'une action pour contrefaçon : le cas MR. SUBMARINE

L'enregistrement d'une marque de commerce donne à son propriétaire le droit exclusif à l'emploi de sa marque en liaison avec des marchandises et services enregistrés. C'est ce *monopole* qui permet au propriétaire d'empêcher l'emploi par un tiers d'une marque identique (selon les conditions de l'article 19 de la Loi) ou encore d'une marque créant de la confusion (selon les conditions de l'article 20 de la Loi). À titre illustratif, dans l'arrêt *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd*.[59], l'appelante (demanderesse en première instance) alléguait la contrefaçon de sa marque enregistrée MR. SUBMARINE en raison de l'emploi par la défenderesse de la marque MR. SUBS'N PIZZA dans le domaine de la restauration. Le juge en chef Thurlow de la Cour d'appel fédérale a noté comment, par exemple, la présence d'autres éléments sur les boîtes respectives des parties n'était pas pertinente dans l'évaluation du bien-fondé de l'action pour contrefaçon de la marque MR. SUBMARINE; il a également décrit les droits de la demanderesse sur sa marque nominale MR. SUBMARINE qui était enregistrée pour des sandwiches et des services de restaurant :

> À ce stade, le juge a considéré et semble avoir pris en considération le fait qu'il n'existait aucune ressemblance dans le style des caractères utilisés et la coloration des enseignes des parties, et que la présentation des deux marques qu'on retrouve sur les affiches, les boîtes, etc. est très différente. À mon avis, il s'agirait de facteurs très pertinents si l'action était une action en *passing off* en *common law*. Ces facteurs ne sont pas pertinents dans une action en contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée, et on n'aurait pas dû en tenir compte en déterminant si les marques de commerce et les noms commerciaux litigieux créent de la confusion avec la marque enregistrée de l'appelante.
>
> […]
>
> L'appelante a donc droit à son emploi exclusif dans n'importe quel point de vente additionnel pour ses sandwiches qu'elle juge bon d'établir. Le droit exclusif de l'appelante n'est pas non plus limité à la vente de sandwiches par les méthodes qu'elle emploie maintenant ou qu'elle a employées dans le passé. Rien n'empêche l'appelante de changer la couleur de ses enseignes ou le style de lettres de « Mr. Submarine », […]. Si elle devait effectuer un de ces changements, son droit exclusif à l'emploi de « Mr. Submarine »

[59] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.).

> s'appliquerait tout comme il s'applique à son emploi dans l'entreprise qu'elle exploite actuellement.[60]

Selon le juge en chef Thurlow, la protection conférée à une marque par un enregistrement n'est pas limitée par les circonstances courantes d'emploi de cette marque, comme la couleur des enseignes sur lesquelles est apposée la marque ou encore le style des lettres utilisées, qui ne sont donc pas des facteurs sur lesquels une défenderesse peut trouver appui pour argumenter que sa marque ne crée pas de la confusion avec la marque enregistrée de la demanderesse (comme nous l'avons indiqué, dans l'arrêt *Mr. Submarine*, la marque en cause était une marque nominale).

Dans le cas d'une marque enregistrée qui incorpore des éléments graphiques, le titulaire doit normalement se servir de sa marque sous sa forme enregistrée et il ne pourrait donc pas changer sans risque « le style de lettres » de la marque si ce style fait partie de la marque enregistrée (un point que nous développerons ultérieurement). Cependant, comme pour le cas de l'enregistrement d'une marque nominale, la protection conférée par l'enregistrement n'est pas limitée en raison d'un contexte d'emploi; les circonstances extrinsèques à l'emploi de cette marque graphique (comme celles identifiées par le juge en chef Thurlow) ne diminuent donc pas la protection conférée par l'article 19 de la Loi et ne sont généralement pas des facteurs pour déterminer s'il y a contrefaçon ou pas de cette marque enregistrée. Par contre, si les couleurs ou le style de lettres sur l'emballage d'un produit sont des éléments protégés par un enregistrement en vertu de l'article 19 de la Loi, ces éléments sont alors examinés pour déterminer s'il y a contrefaçon de la marque enregistrée.

2.2.2.4 L'exemple d'une procédure devant la Cour fédérale pour obtenir la radiation d'une marque enregistrée : le cas PARMA

Les dessins qui sont visibles ailleurs sur l'emballage d'un produit montrant une marque enregistrée ne sont pas pertinents lorsqu'il s'agit de décider si cette marque possède toujours un caractère distinctif.

Considérons sur ce point la procédure pour obtenir la radiation d'une marque enregistrée décrite dans la décision *Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*[61]. Dans cette affaire, le juge McKeown a rejeté l'argument de la demanderesse selon lequel la marque PARMA, enregistrée par la défenderesse en association avec ses viandes, avait perdu son caractère distinctif en raison de

---

[60] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), pages 101, 102 et 103; toutefois, l'examen des activités futures d'une entreprise ne devrait pas comprendre de spéculations sur de nouvelles activités possibles : *Alticor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc.*, 2005 CAF 269 (C.A.F.), paragraphe 37.

[61] *Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*, [2001] 2 C.F. 536 (C.F.P.I), le juge McKeown [confirmé par *Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats*, 2002 CAF 169 (C.A.F.)].

dessins présents ailleurs sur les emballages de ses produits; pour ce faire, il a retenu les principes régissant l'action pour contrefaçon que nous venons d'examiner :

> [32] Le demandeur allègue également que l'emballage «pseudo-italien» de la défenderesse, qui a été utilisé en liaison avec la marque de commerce «Parma», a eu l'effet de diminuer le caractère distinctif de la marque avec les années. Cependant, la présentation utilisée en liaison avec une marque de commerce n'est pas un facteur pertinent dans une action en contrefaçon de marque de commerce. […].[62]

L'emballage « pseudo-italien » sur lequel était apposée la marque PARMA n'a donc pas été jugé pertinent dans l'appréciation du caractère distinctif de celle-ci. Selon la Cour, la même règle fondamentale énoncée dans l'arrêt *Mr. Submarine* s'appliquait en l'espèce.

2.2.2.5 L'exemple d'une procédure d'opposition : le cas PREDATOR

Dans le cadre d'une procédure d'opposition selon l'article 38 de la Loi, la présence d'une autre marque de commerce à proximité de la marque enregistrée de l'opposante n'est pas un facteur pertinent pour déterminer s'il y a confusion entre cette marque enregistrée de l'opposante et la marque de la requérante.

À ce sujet, examinons la décision *Canadian Tire Corp. c. Automobility Distribution Inc.*[63], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi devant le registraire des marques de commerce. L'opposante était titulaire d'une marque de commerce PREDATOR enregistrée en liaison avec des pneus ; elle s'opposait à la demande d'enregistrement présentée par la requérante pour une marque PREDATOR en liaison notamment avec des systèmes de sécurité pour automobiles. Un des arguments de la partie requérante selon lequel il n'y avait pas de probabilité de confusion entre les marques des parties dans les circonstances était basé sur l'emploi par l'opposante de sa marque PREDATOR de pair avec ses autres marques MOTOMASTER et CANADIAN TIRE. Selon la requérante, ce contexte d'emploi atténuait de manière significative la probabilité de confusion. Voici comment le registraire a traité cet argument de même que la jurisprudence citée par la requérante (dont l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp.*) :

> [28] Comme autre circonstance de l'espèce, la requérante soutient que la probabilité de confusion est atténuée par le fait que l'opposante emploie souvent sa marque PREDATOR de pair avec ses marques MOTOMASTER et CANADIAN TIRE. À mon avis, c'est sans importance. Premièrement, l'opposante emploie clairement PREDATOR, en soi, comme marque de commerce. La présentation de ses autres marques comme marques maison ou comme référence à ses magasins ne diminue aucunement le caractère distinctif acquis par sa marque de commerce PREDATOR en

[62] *Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.*, [2001] 2 C.F. 536 (C.F.P.I), le juge McKeown, paragraphe 32.

[63] *Canadian Tire Corp. c. Automobility Distribution Inc.*, 2006 CarswellNat 2087 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury.

> elle-même. Deuxièmement, la requérante a fait valoir que l'association simultanée des pneus de l'opposante avec deux autres marques s'apparente à un « habillage » ayant une incidence sur la probabilité de confusion. Bien que j'estime que l'« habillage » constitue un facteur pertinent dans les actions en commercialisation trompeuse, ce n'est traditionnellement pas le cas pour l'analyse d'un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d). On en tient pas compte parce que l'enregistrement d'une marque de commerce donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de la marque déposée en liaison avec les marchandises et services enregistrés, et que ce droit n'est pas limité par les circonstances afférentes à la marque déposée (pourvu que la marque de commerce soit elle-même employée conformément à l'article 4).
>
> [29] Je tiens à souligner que la requérante appuie son argument voulant que l'« habillage » constitue un facteur pertinent aux fins de l'alinéa 6(5)b) sur le paragraphe 37 de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans *United Artists Pictures Inc. v. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (Fed. C.A.), à la page 264. Même si la décision *Pink Panther* concernait une opposition, l'analyse de la Cour au paragraphe 37 portait sur l'affaire *Asbjorn Horgard A/S v. Gibbs/Nortac Industries Ltd.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 341 (Fed. T.D.); (1987), 14 C.P.R. (3d) 314 (Fed. C.A.), une procédure en radiation combinée à une action en commercialisation trompeuse en application de l'alinéa 7b). L'opposante fait valoir que les commentaires relatifs à l'« habillage » contenus dans l'arrêt *Pink Panther* étaient des remarques incidentes et elle me renvoie à l'analyse faite dans *Fox on Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition* (4e édition, Thomson Carswell, 2002, Kelly, Gill, R. Scott Jolliffe) aux pages 8-16 à 8-19. Les auteurs reconnaissent que les commentaires formulés dans l'arrêt *Pink Panther* ont soulevé des doutes quant à l'idée longtemps reconnue voulant que l'« habillage » ne soit pas pertinent dans le cadre d'une action en contrefaçon. Toutefois, ce n'est qu'un doute; il ne semble pas que les dispositions législatives pertinentes aient été modifiées. De plus, les dispositions législatives relatives à la contrefaçon sont plus pertinentes pour un motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) que les dispositions relatives à la commercialisation trompeuse.[64] [Non souligné dans l'original.]

Le registraire a donc rejeté cet argument de la requérante et a conclu à la probabilité de confusion entre les marques des parties[65].

Comme le juge LeBel l'a indiqué dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*[66], qu'elles soient déposées ou non, les marques conservent certains attributs juridiques communs; elles accordent le droit exclusif d'utiliser un nom ou un signe distinctif. Comme pour les marques déposées, des droits de propriété se rattachent aux marques non déposées[67]. Toutefois, l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser cette marque *partout au Canada*, ainsi qu'un droit de recours pour toute violation de ce droit[68]. De plus, l'enregistrement confère des droits

---

[64] *Canadian Tire Corp. c. Automobility Distribution Inc.*, 2006 CarswellNat 2087 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphes 28 et 29.

[65] Voir également *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), page 101.

[66] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302.

[67] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 58.

[68] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 30.

plus efficaces contre les tiers[69]. Ces droits plus efficaces sont vraisemblablement liés à ce que l'enregistrement permet de faire, comme la Cour suprême l'a précisé dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc*.[70].

2.2.2.6 Selon la Cour suprême, il faut examiner ce qu'un enregistrement de marque permettrait à son propriétaire de faire

Le doute auquel le registraire a fait allusion dans la décision *Canadian Tire Corp. c. Automobility Distribution Inc*.[71] semble avoir été dissipé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*[72] rendu de manière presque simultanée[73] à cette décision du registraire. Dans l'arrêt *Mattel*, le restaurateur intimé cherchait à obtenir l'enregistrement de sa marque graphique BARBIE'S pour « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet »; devant la Cour suprême, il demandait de confirmer les décisions des instances inférieures qui avaient rejeté l'opposition du fabricant de jouets et propriétaire de la marque enregistrée bien connue BARBIE, associée depuis plusieurs décennies à des poupées. Dans les circonstances, fallait-il considérer les activités courantes du restaurateur ou plutôt les termes de sa demande d'enregistrement qui délimiterait son monopole? Dans les motifs de la Cour, le juge Binnie a indiqué que lorsqu'il s'agit de mesurer les droits éventuels du propriétaire sur la marque que celui-ci cherche à enregistrer, il faut examiner l'étendue du monopole qui serait octroyé et non ce que le propriétaire fait présentement avec sa marque :

> [53] L'appelante a soutenu que les instances inférieures ont eu tort d'examiner les activités réelles de l'intimée plutôt que les termes figurant dans sa demande d'enregistrement de la marque projetée. Il est vrai qu'il faut s'attacher aux termes employés dans la demande, parce que ce qui est en cause est ce que l'enregistrement permettrait à l'intimée de faire, et non pas ce qu'elle fait actuellement. […] je ne crois pas que la Commission ou les tribunaux inférieurs aient mal apprécié la nature du litige. Les termes employés par l'intimée dans sa demande ([TRADUCTION] « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet ») ont été repris par la Commission et le juge des requêtes, et à la lecture de leurs motifs respectifs, considérés dans leur ensemble, je ne crois pas qu'ils aient mal compris la question qui leur était soumise.
>
> […]

---

[69] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 58.

[70] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphes 53 et 74.

[71] *Canadian Tire Corp. c. Automobility Distribution Inc.*, 2006 CarswellNat 2087 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury.

[72] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

[73] L'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc*., [2006] 1 R.C.S. 772 a été rendu le 2 juin 2006 tandis que la décision *Canadian Tire Corp. c. Automobility Distribution Inc.*, 2006 CarswellNat 2087 (C.O.M.C.) du registraire est datée du 5 juin 2006.

> [74] […] Il est important de se rappeler, comme le dit l'appelante, que ce qui est en cause, ce n'est pas l'étendue des activités actuelles de l'intimée, mais l'étendue de la protection qu'elle cherche à obtenir en demandant l'enregistrement de sa marque de commerce.[74] [Non souligné dans l'original.]

En d'autres mots, comme le registraire l'avait évoqué dans l'affaire *Canadian Tire Corp. c. Automobility Distribution Inc.*[75], c'est l'enregistrement qui détermine l'étendue des droits du propriétaire et non les activités présentes ou actuelles de ce dernier en liaison avec sa marque enregistrée (soit les « circonstances afférentes » à la marque, mentionnées par le registraire). L'enregistrement prévoit l'octroi du monopole décrit à l'article 19 de la Loi qui consacre le droit exclusif du propriétaire à l'emploi de sa marque en relation avec les marchandises ou services spécifiés à l'enregistrement. Ainsi, si le propriétaire se sert de sa marque enregistrée à proximité d'une autre marque dans le cadre de ses activités courantes, la présence de cette autre marque n'affecte pas le droit exclusif obtenu grâce à l'enregistrement. De plus, si cette autre marque n'est plus employée à proximité de la marque enregistrée, cela n'a également aucun effet sur le droit exclusif prévu par l'article 19 de la Loi. En résumé, ce droit exclusif n'est pas tributaire du contexte d'emploi. Comme nous l'avons vu, ce principe est également pertinent lors de l'examen d'une allégation de confusion entre une marque enregistrée et une autre marque.

2.2.2.7 Plus d'une marque peut être enregistrée et employée par un même propriétaire

En ce qui concerne la protection offerte par l'article 19 de la Loi, les propriétaires de marques peuvent bien sûr enregistrer autant de marques de commerce qu'exigent leurs besoins d'affaires respectifs, un fait implicitement confirmé par l'article 15 de la Loi qui permet l'enregistrement de marques créant de la confusion entre elles si elles sont détenues par le même propriétaire :

15. (1) Nonobstant l'article 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques, appelées « marques de commerce liées ».	**15.** (1) Notwithstanding section 12 or 14, confusing trade-marks are registrable if the applicant is the owner of all such trade-marks, which shall be known as associated trade-marks.

[74] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphes 53 et 74; voir également *NPS Pharmaceuticals, Inc. c. Biofarma, société par actions simplifiée*, 2009 CF 172 (C.F.), le juge Lemieux [avis d'appel produit le 23 mars 2009 au dossier A-148-09 des dossiers de la Cour d'appel fédérale]; dans cette affaire, la Cour a reproduit certains passages des motifs du juge Binnie.

[75] *Canadian Tire Corp. c. Automobility Distribution Inc.*, 2006 CarswellNat 2087 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphes 28 et 29.

(2) Lors de l'enregistrement de toute marque de commerce liée à une autre marque de commerce déposée, une mention de l'enregistrement de chaque marque de commerce est faite dans l'inscription d'enregistrement de l'autre marque de commerce.

(2) On the registration of any trade-mark associated with any other registered trade-mark, a note of the registration of each trade-mark shall be made on the record of registration of the other trade-mark.

(3) Aucune modification du registre consignant un changement dans la propriété ou le nom ou l'adresse du propriétaire de l'une d'un groupe de marques de commerce liées ne peut être apportée, à moins que le registraire ne soit convaincu que le même changement s'est produit à l'égard de toutes les marques de commerce de ce groupe, et que les inscriptions correspondantes sont faites à la même époque en ce qui regarde toutes ces marques de commerce.

(3) No amendment of the register recording any change in the ownership or in the name or address of the owner of any one of a group of associated trade-marks shall be made unless the Registrar is satisfied that the same change has occurred with respect to all the trade-marks in the group, and corresponding entries are made contemporaneously with respect to all those trade-marks.

Pour cette raison, le propriétaire de marques peut utiliser plus d'une marque de commerce à la fois pour identifier ses biens ou services[76]. Ainsi, chaque marque de commerce enregistrée est protégée comme un atout distinct (qui aura toutefois son achalandage spécifique selon les circonstances d'emploi qui lui sont propres).

À titre d'exemple, dans la décision *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée*[77], la juge Tremblay-Lamer a considéré que l'emploi de la marque DÉLISAUCE ne faisait pas obstacle à l'emploi connexe d'une autre marque de

[76] *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2000), 11 C.P.R. (4th) 95, 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer, paragraphes 17 et 34 [confirmé par *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2002), 18 C.P.R. (4th) 415 (C.A.F.)] ; *Kraft Limited c. Registraire des marques de commerce*, [1984] 2 C.F. 874 (C.F.P.I.), le juge Strayer, page 879 ; *Mantha & Associates c. Old Time Stove Co. Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 574 (Div. art. 45), agent d'audience J.P. D'Aoust, page 575 ; *A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F.P.I.), le juge Cullen, page 272.

[77] *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2000), 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer [confirmé par *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2002), 18 C.P.R. (4th) 415 (C.A.F.)].

commerce, en l'espèce la marque enregistrée CORDON BLEU[78], sur l'étiquette ci-après reproduite :

ROAST BEEF
ROTI DE BOEUF
délisauce
délisauce
Cordon Bleu
BEEF gravy
maitre d'hôtel
sauce au BOEUF
maitre d'hôtel
INGREDIENTS: WATER, BEEF FAT, BEEF, MODIFIED STARCH, HYDROLYZED PLANT PROTEIN, FLOUR, SALT, TOMATO PASTE, CARAMEL, MONOSODIUM GLUTAMATE, SPICES, KARAYA GUM, LECITHIN, ARTIFICIAL FLAVOUR, TARTARIC ACID, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE.
INGREDIENTS: EAU, GRAS DE BOEUF, BOEUF, AMIDON MODIFIÉ, PROTÉINES VÉGÉTALES HYDROLYSÉES, FARINE, SEL, PÂTE DE TOMATE, CARAMEL, GLUTAMATE MONOSODIQUE, ÉPICES, GOMME KARAYA, LECITHINE, ESSENCE ARTIFICIELLE, ACIDE TARTRIQUE, INUSINATE DISODIQUE, GUANYLATE DISODIQUE.
CORDON BLEU INTERNATIONAL LTEE/LTD.
MONTREAL, CANADA
J. ROBERT DUIMET
MONTREAL, CANADA
PRESENTATION SUGGEREE
RECHAUFFER
ET SERVIR
284 mL
SERVING SUGGESTION
HEAT AND
SERVE

Le propriétaire d'une marque enregistrée peut donc employer celle-ci à proximité d'autres marques de commerce. D'ailleurs, dans ce cas, la marque enregistrée bénéficie toujours de la même protection offerte par l'article 19 de la Loi[79]. La protection conférée par l'enregistrement vaut donc pour toutes et chacune des marques de commerce enregistrées, indépendamment de la façon dont elles sont effectivement employées, étant donné que le mode d'utilisation pour chacune d'entre elles peut varier dans les faits[80]. Ainsi, lorsqu'une marque est enregistrée, on ne peut faire référence à un « mode d'emploi » qui éviterait la confusion[81]. Toutefois, si les marques en cause ont un caractère distinctif inhérent peu élevé, les consommateurs pourraient rechercher des indices plus clairs au sujet de la provenance des produits; cette circonstance pour apprécier la confusion est alors celle de l'alinéa 6(5)*a)* de la Loi (et non celle d'un mode d'emploi ou d'un contexte d'emploi).

Chaque marque enregistrée (même celle employée à proximité d'une autre marque) permet à son propriétaire de bénéficier des droits mentionnés aux articles 19, 20 et 22 de la Loi, soit les droits « plus étendus » auxquels le juge LeBel a fait allusion dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*[82]. À titre illustratif, l'article 19 de la Loi permet au propriétaire de la marque enregistrée de réagir contre l'emploi par un tiers de la même marque de commerce pour des marchandises ou services identiques à

[78] *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2000), 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer, paragraphe 34.
[79] *Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie c. Continental General Tire Canada Inc.*, 2000 CarswellNat 2512 (C.F.P.I.), le juge Pelletier, paragraphe 46.
[80] *Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie c. Continental General Tire Canada Inc.*, 2000 CarswellNat 2512 (C.F.P.I.), le juge Pelletier, paragraphe 46.
[81] *Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie c. Continental General Tire Canada Inc.*, 2000 CarswellNat 2512 (C.F.P.I.), le juge Pelletier, paragraphe 50.
[82] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 30.

ceux mentionnés à l'enregistrement[83]; de son côté, l'article 20 permet d'empêcher l'emploi d'une marque créant de la confusion avec une marque de commerce enregistrée[84] (donc d'empêcher l'emploi d'une marque qui n'est pas nécessairement identique à la marque enregistrée) tandis que l'article 22 prévoit un recours pour empêcher la dépréciation de l'achalandage attaché à une marque de commerce enregistrée[85].

En résumé, lorsqu'une marque de commerce est enregistrée, il faut considérer ce que l'enregistrement permet à son propriétaire de faire[86]. Ce principe général s'applique à chaque marque enregistrée, y compris à chaque marque enregistrée d'un même propriétaire.

2.2.3 Une exception mentionnée à l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* : conséquences d'une invalidité de l'enregistrement pour la demanderesse qui l'invoque

En plus des exceptions précisées aux articles 21, 32 et 67 de la Loi, l'article 19 mentionne que si l'invalidité de l'enregistrement est démontrée, son propriétaire perd le bénéfice du droit exclusif en ce qui concerne l'emploi de la marque enregistrée. L'article 18 de la Loi énonce les motifs d'invalidité d'un enregistrement :

> **18.** (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
>
> *a*) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
>
> *b*) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
>
> *c*) la marque de commerce a été abandonnée.

> **18.** (1) The registration of a trade-mark is invalid if
>
> (*a*) the trade-mark was not registrable at the date of registration,
>
> (*b*) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or
>
> (*c*) the trade-mark has been abandoned,
>
> and subject to section 17, it is invalid

[83] *Tradition Fine Foods Ltd. c. The Oshawa Group Limited*, 2005 CAF 342 (C.A.F.), paragraphe 8 [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée le 23 mars 2006 au dossier 31261].

[84] *Johnson (S.C.) and Son, Ltd. c. Marketing International Ltd.*, [1980] 1 R.C.S. 99, page 114.

[85] *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphes 38-70.

[86] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), pages 101, 102 et 103.

Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.

(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.

if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.

(2) No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.

L'alinéa 18(1)*c)* prévoit qu'un enregistrement est invalide si la marque a été abandonnée. Cet abandon peut survenir si la marque est employée sous une forme qui diffère de celle protégée par l'enregistrement, selon certains critères développés par la jurisprudence[87].

Ces motifs de l'article 18 sont-ils exhaustifs ? Comme l'a précisé la Cour d'appel fédérale en 2007 dans l'arrêt *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*[88], d'autres motifs d'invalidation non prévus par la Loi sont également reconnus. Il s'agit notamment de l'usurpation d'une marque de commerce en violation d'une obligation fiduciaire et des déclarations fausses ou frauduleuses portant sur des faits essentiels en vue d'obtenir l'enregistrement[89]. Il en va de même lorsque la marque est pour l'essentiel fonctionnelle[90].

[87] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), page 71.
[88] *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.).
[89] *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.), paragraphe 54.
[90] *Omega Engineering, Inc. c. Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)*, 2006 CF 1472 (C.F.), le juge Blais, paragraphe 14.

Par contre, toujours dans l'arrêt *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*[91], la Cour d'appel fédérale a indiqué que les circonstances suivantes ne constituaient pas des motifs d'invalidité reconnus à l'article 18 de la Loi :

- Le fait pour le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée de diminuer la valeur de l'achalandage d'une autre marque de commerce enregistrée[92] suivant l'article 22 de la Loi ;

- le fait de tromper le public dans le contexte du délit consistant à faire passer ses marchandises pour celles d'un autre[93].

Ainsi, le fait pour le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée de ne pas respecter l'article 22 de la Loi en ce qui concerne la marque enregistrée d'un tiers ne constitue pas un motif d'invalidité de son propre enregistrement[94]. Pareillement, selon les décisions *Biba Boutique Ltd. c. Dalmys (Canada) Ltd.*[95] et *National Car Rental System, Inc. c. Megill-Stephenson Co. Ltd.*[96], une violation de l'article 30 de la Loi (en ce qui concerne les renseignements que doit contenir une demande d'enregistrement) ne constitue pas un motif d'invalidité ; en effet, le législateur a prévu qu'une violation de l'article 30 constituait un motif d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi mais ce non-respect n'a pas été repris dans les motifs d'invalidité de l'article 18 de la Loi (contrairement, par exemple, au motif de non-enregistrabilité qui est présent à la fois à l'article 18 et à l'article 38 de la Loi).

Dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 19 de la Loi, ou encore sur l'article 20, si la défenderesse réussit à démontrer l'invalidité de l'enregistrement, le tribunal rejettera la réclamation puisque l'invalidité de l'enregistrement constitue une défense complète et entière à un tel recours[97].

Si cette question est soulevée dans le cadre d'une action en Cour fédérale et que l'invalidité de l'enregistrement de la demanderesse est démontrée, la défenderesse peut demander et obtenir, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, la radiation de l'enregistrement en question par le biais de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce* et de l'article 20 de la *Loi sur les Cours fédérales*[98] qui attribuent à la Cour fédérale une compétence exclusive pour radier une inscription au registre des marques de commerce.

---

[91] *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.).
[92] *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.), paragraphe 54.
[93] *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.), paragraphe 54.
[94] *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.), paragraphe 56.
[95] *Biba Boutique Ltd. c. Dalmys (Canada) Ltd.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 278 (C.F.P.I), le juge en chef associé Thurlow, pages 282-283.
[96] *National Car Rental System, Inc. c. Megill-Stephenson Co. Ltd* (1996), 70 C.P.R. (3d) 295 (C.F.P.I.), le juge Nadon, page 297.
[97] *Drolet c. Stiftung Gralsbotchaft*, 2009 CF 17 (C.F.), le juge de Montigny, paragraphe 193 ; *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (C.F.P.I.), le juge Walsh, page 170.
[98] *Loi sur les Cours fédérales*, L.R.C. (1985), c. F-7.

Si, par contre, cette question est soulevée dans le cadre d'une action prise devant la Cour supérieure du Québec, cette dernière a le pouvoir de déclarer qu'un enregistrement est invalide et donc inopposable à la partie défenderesse. En ce cas, le jugement de la Cour supérieure n'a pas pour effet d'invalider l'enregistrement *in rem* ni de le radier du registre mais a toutefois l'autorité de la chose jugée[99] entre les parties. Ainsi, selon la règle du *stare decisis*, si une preuve identique était présentée à la Cour fédérale, cette dernière déclarerait fort probablement que l'enregistrement contesté est invalide et en ordonnerait la radiation du registre[100].

Finalement, un enregistrement de marque de commerce est présumé valide[101] et c'est la partie qui allègue son invalidité qui a, bien sûr, le fardeau d'en faire la démonstration[102].

2.3 L'action pour contrefaçon d'une marque enregistrée : une comparaison avec l'action pour commercialisation trompeuse

Une marque enregistrée permet d'intenter une action pour contrefaçon, un recours qui a plusieurs avantages lorsqu'on le compare à une action pour commercialisation trompeuse.

L'action pour contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée est prévue à l'article 20 de la Loi. Elle vise à empêcher l'emploi d'une marque créant de la confusion avec une marque de commerce enregistrée[103]. Une marque enregistrée est nécessaire pour ce recours.

De son côté, l'action pour commercialisation trompeuse a été développée par la common law qui, très tôt, a cherché à garantir aux acheteurs qu'ils puissent connaître la provenance des biens disponibles sur le marché[104]. Bien qu'il existe en common law, ce recours a également été codifié à l'alinéa 7*b)* de la Loi[105]. Il vise à

---

[99] *Illico Communication inc. c. Vidéotron ltée*, [2004] R.J.Q. 2579 (C.S.Q.), la juge Richer, paragraphe 106.

[100] François Grenier, « La juridiction exclusive de la Cour fédérale ; la juridiction concurrente de la Cour supérieure ; procédures simultanées en Cour supérieure et en Cour fédérale ; les conflits de juridiction ; litispendance et suspension des procédures ; les règles particulières de la Cour fédérale en matière de propriété intellectuelle », dans Barreau du Québec. Service de la formation permanente, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1991)* (Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1991), pages 91, 97-98.

[101] *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 5.

[102] *Omega Engineering, Inc. c. Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)*, 2006 CF 1472 (C.F.), le juge Blais, paragraphes 12 et 13.

[103] *Johnson (S.C.) and Son, Ltd. c. Marketing International Ltd.*, [1980] 1 R.C.S. 99, page 114.

[104] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 63.

[105] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 23; selon le juge LeBel, l'alinéa 7*b)* de la Loi est une disposition créant un droit d'action de nature civile qui, pour l'essentiel, codifie le délit de commercialisation trompeuse en common law ; dans l'arrêt *Nissan Canada Inc. c. BMW Canada Inc.*, 2007 CAF 255 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel produite à la Cour suprême du Canada le 1er octobre 2007 au dossier 32286 ; désistement produit le 5 décembre 2007], au

protéger l'achalandage qui se rattache à l'élément distinctif associé à un produit (soit, par exemple, une marque ou l'habillage d'un article) pour empêcher une représentation trompeuse qui sèmerait la confusion dans le public et causerait des dommages à la partie demanderesse[106]. L'action pour commercialisation trompeuse n'exige pas la présence d'une marque de commerce enregistrée. En plus de celui prévu à l'alinéa 7*b*), le législateur fédéral a également codifié d'autres recours à l'article 7 de la Loi[107] afin de permettre de réagir contre la concurrence déloyale.

2.3.1 Quelques précisions lexicologiques

L'expression « action pour contrefaçon » est utilisée pour décrire le recours prévu à l'article 20 de la Loi. Par contre, il est vrai que le mot « contrefaçon » n'est toutefois pas mentionné dans la *Loi sur les marques de commerce*[108] pour identifier ce type d'action. La version anglaise de l'article 20 de la Loi est accompagnée de la note marginale suivante[109] : « Infringement »; cette disposition utilise une expression similaire pour décrire l'infraction en question : « The right of the owner of a registered trade-mark […] shall be deemed to be infringed […] ». La version française du mot « Infringement » est « Violation » alors que la version française de l'article 20 mentionne que « Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée […] est réputé être violé […] » et précise par la suite en quelles circonstances cette violation est réputée avoir lieu. Cette disposition crée donc une présomption. En ce qui concerne sa désignation, le recours de l'article 20 est celui pour « violation »

---

paragraphe 14, le juge en chef Richard a précisé que l'alinéa 7*b)* de la Loi est l'expression légale correspondant au délit de commercialisation trompeuse existant en common law à une exception près : pour se prévaloir de cet alinéa, un plaignant doit prouver qu'il possède une marque de commerce valide opposable, déposée ou non. Sur cette question, voir également : Barry Gamache, « Entre sacré et profane ou comment s'articule le rapport entre convictions religieuses et droit des marques de commerce », (2008) 20 *C.P.I*. 317, aux pages 357-369 ; Roger T. Hughes et Toni Polson Ashton, *Hughes on Trade Marks*, 2e édition, feuilles mobiles (Markham, LexisNexis Canada, 2005), pages 981-1011 où sont discutées les différences entre le recours fondé sur la common law et celui de l'alinéa 7*b)* de la Loi; voir toutefois l'arrêt *PharmaCommunications Holdings Inc. c. Avencia International Inc.*, 2009 FCA 144 (C.A.F.) du 5 mai 2009 qui précise qu'il n'y a plus de différences significatives entre ces deux recours.

[106] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphes 66-68.

[107] Sur la description de ces autres recours de même que les problèmes constitutionnels soulevés par l'alinéa 7*e*) de la Loi, on peut notamment consulter l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134 ; voir également : Arthur B. Renaud et Barry Gamache, « Passing Off – Section 7 of the Trade-marks Act », Barreau du Haut-Canada, *Intellectual Property Law Primer*, 5 juin 2008.

[108] Il est vrai que le verbe « contrefaire » est présent à l'article 53.3 de la Loi qui décrit les limites du pouvoir du tribunal d'ordonner l'exportation de marchandises portant une marque déposée avec « l'intention de la contrefaire » ou, en anglais, « with the intent of counterfeiting […] the trade-mark ».

[109] Une note marginale facilite la compréhension du texte de loi même si elle n'en fait pas partie : *Al Sagban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)*, [2002] 1 R.C.S. 133, paragraphe 3 ; voir également : *Loi d'interprétation*, L.R.C. (1985), c. I-21, article 14 ; *Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada*, [2006] 2 R.C.S. 447, paragraphe 57.

d'une marque de commerce enregistrée. C'est d'ailleurs en ces termes que la Cour suprême l'a nommé dans l'arrêt *Home Juice Company c. Orange Maison Limitée*[110].

L'article 20 de la Loi n'est pas la seule disposition qui évoque la notion d'« infringement »; on retrouve cette dernière dans la version anglaise des articles 50 et 58 de la Loi. Toutefois, dans la version française de ces dispositions, contrairement à l'article 20 où il est question de « violation », les articles 50 et 58 mentionnent plutôt le concept d'« usurpation » de marque. Par exemple, à l'article 58 de la Loi, l'équivalent en langue française de l'expression « action for the infringement of the trade-mark » est « action pour usurpation de la marque de commerce ». À titre illustratif, la Cour suprême a utilisé l'expression « action pour usurpation » pour décrire le recours prévu à l'article 20 de la Loi dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*[111].

Finalement, malgré son omission dans la Loi, l'expression « action pour contrefaçon » est également utilisée pour décrire le recours de l'article 20; c'est d'ailleurs ce type d'expression qu'a utilisé la Cour suprême dans les arrêts *Breck's Sporting Goods Co. Ltd. c. Magder*[112] et *S.C. Johnson & Son, Limited c. Marketing International Ltd.*[113] pour désigner ce recours. La Cour d'appel fédérale a fait de même dans l'arrêt *Nissan Canada Inc. c. BMW Canada Inc.*[114] ainsi que dans l'arrêt *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc*.[115].

En résumé, l'action pour violation d'une marque de commerce enregistrée peut également être décrite comme une « action pour usurpation de marque » ou encore comme une « action pour contrefaçon de marque ». Pour faciliter la lecture de ce texte, l'expression « action pour contrefaçon » sera utilisée.

Glissons maintenant quelques mots sur l'action pour commercialisation trompeuse (ou action en *passing-off*). En français, le concept de *passing-off* n'a pas d'équivalent lexicologique exact, un fait souligné par le juge Gonthier de la Cour suprême dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*[116]. Toutefois, plusieurs descriptions équivalentes en français pour désigner l'action en *passing-off* ont été recensées par la Cour d'appel du Québec; la juge Rousseau-Houle a ainsi répertorié les descriptions suivantes au nom de la majorité dans l'arrêt *Kisber & Co. Ltd. c. Ray Kisber & Associates Inc.*[117] : « action en imitation trompeuse », « action en imitation

---

[110] *Home Juice Company c. Orange Maison Limitée*, [1970] R.C.S. 942, page 943.

[111] *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 14.

[112] *Breck's Sporting Goods Co. Ltd. c. Magder*, [1976] 1 R.C.S. 527, page 529. L'expression « action en contrefaçon » est utilisée dans cet arrêt.

[113] *S.C. Johnson & Son, Limited c. Marketing International Ltd.*, [1980] 1 R.C.S. 99, page 114.

[114] *Nissan Canada Inc. c. BMW Canada Inc.*, 2007 CAF 255 (C.A.F.), paragraphe 4.

[115] *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15 (C.A.F.), paragraphe 11 [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée le 12 juillet 2001 au dossier 28376].

[116] *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, page 133.

[117] *Kisber & Co. Ltd. c. Ray Kisber & Associates Inc.*, [1998] R.J.Q. 1342 (C.A.Q.), page 1351.

frauduleuse » et « délit civil de tromperie ». Plus récemment, dans l'arrêt *Demco Manufacturing Inc. c. Foyer d'artisanat Raymond inc.*[118], la Cour d'appel a noté que ce type de délit pouvait également être qualifié de « commercialisation trompeuse » et de « délit de substitution ». Ces expressions doivent être utilisées avec précaution puisque la description « imitation frauduleuse », par exemple, suggère une initiative malveillante alors que la Cour d'appel du Québec a indiqué que la preuve d'une intention frauduleuse n'était pas requise en matière de commercialisation trompeuse[119].

Toutefois, lorsqu'il est question de désigner le recours en *passing-off* originant de la common law ou celui fondé sur l'alinéa 7*b)*[120] de la Loi, l'expression « action pour commercialisation trompeuse » décrit en français ces deux réalités; par exemple, cette expression a été utilisée par le juge Binnie dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*[121] pour illustrer le recours fondé sur la common law et par le juge LeBel dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*[122] pour illustrer le recours fondé sur l'alinéa 7*b)* de la Loi. En ce qui concerne plus spécifiquement ce dernier recours statutaire, celui-ci peut toutefois également être désigné comme une « action pour violation d'une marque en vertu de l'al. 7*b)* » (ou, en anglais, « an infringement action under s. 7(*b*) »)[123] suivant l'arrêt *Kirkbi AG*. On pourrait donc utiliser les expressions « violation » et « infringement » en matière de commercialisation trompeuse fondée sur l'article 7 de la Loi même si le législateur emploie ces expressions pour désigner plutôt le recours décrit à l'article 20 de la Loi.

Pour faciliter la lecture, nous utiliserons l'expression « action pour commercialisation trompeuse »[124] lorsqu'il sera question du recours désigné en anglais par l'expression *passing-off.*

2.3.2 Commercialisation trompeuse et contrefaçon : des différences à noter

2.3.2.1 La pertinence du contexte d'emploi

---

[118] *Demco Manufacturing Inc. c. Foyer d'artisanat Raymond inc.*, 2006 QCCA 52 (C.A.Q.), paragraphe 8.

[119] *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, 2006 QCCA 627 (C.A.Q.), paragraphes 21 et 24 – références omises.

[120] L'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* prévoit également d'autres prohibitions afin de contrer la concurrence déloyale ; celles-ci ont été analysées par la Cour suprême (y compris sous l'angle constitutionnel) dans les arrêts *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134 et *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302. Dans ce dernier arrêt, au paragraphe 62, le juge LeBel a souligné que certains recours prévus à l'article 7, notamment celui dont il est question à l'alinéa 7*c)*, visent expressément la « *commercialisation trompeuse* ».

[121] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 27.

[122] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 11.

[123] Le juge LeBel a utilisé cette expression au paragraphe 10 de ses motifs dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302.

[124] On peut également écrire « action en commercialisation trompeuse » comme l'a fait le juge de Montigny dans la décision *Drolet c. Stiftung Gralsbotchaft*, 2009 CF 17 (C.F.) ; il suffit de comparer les paragraphes 205 et 212 de ses motifs.

En matière de commercialisation trompeuse, lorsqu'il s'agit d'examiner les droits réclamés par une demanderesse sur ce qui identifie l'aspect distinctif d'un produit (ou d'un service), le tribunal peut généralement considérer les autres éléments qui, selon le cas, caractérisent le contexte d'emploi de la marque ou de tout autre signe ou symbole distinctif sur lequel la demanderesse fonde sa réclamation. Parmi ces éléments, notons le style des caractères utilisés par les marques des parties, la coloration de leurs enseignes ou encore la présentation des marques qu'on retrouverait sur leurs affiches ou leurs boîtes respectives[125]. Par exemple, dans l'arrêt *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*[126], la Cour d'appel du Québec a confirmé la décision du juge de première instance de faire droit au recours pour commercialisation trompeuse de la demanderesse qui alléguait que l'emploi par la défenderesse de la marque AUTO PRIX créait de la confusion avec sa marque non enregistrée AUTO PRIX. En confirmant qu'il y avait confusion entre les marques des parties sur la base de l'article 6 de la Loi, la Cour a évalué les différents critères du paragraphe 6(5) et a noté que le contexte d'emploi des marques des parties ne permettait pas d'éliminer le risque de confusion :

> [38] […]Le fait que les appelantes gèrent leurs affaires de façon plutôt traditionnelle, alors que l'intimée se vante d'avoir un concept plus moderne et plus original n'est pas une différence suffisante. N'est pas non plus suffisant le fait que les appelantes et l'intimée emploient une graphie différente pour les mots « Auto Prix », que leurs établissements n'aient pas la même apparence physique, ou que leurs couleurs ne soient pas les mêmes. La différence entre les types de véhicules qu'elles vendent n'est pas non plus déterminante. On parle bien dans tous les cas du même genre de biens et de services et du même genre de commerce, à savoir la vente et l'achat de véhicules usagés de catégories semblables.[127]

Un contexte d'emploi, comme la graphie employée pour les marques des parties, a donc été examiné par la Cour dans le cadre de ce recours pour commercialisation trompeuse ; il s'agit donc d'un facteur pertinent même si, en fin de compte, dans ce cas, suite à une appréciation de l'ensemble des circonstances, la Cour a conclu que la graphie différente n'éliminait pas la confusion.

Les mêmes principes s'appliquent lorsque des droits sont revendiqués sur un habillage plutôt que sur une marque de commerce.

Prenons un autre exemple. Dans l'arrêt *Tartan Brewing Limited c. The Carling Breweries (B.C.) Limited*[128]*,* un cas où la demanderesse reprochait à la défenderesse l'emploi d'une marque et d'un emballage pour ses cannettes de bière qui créait prétendument de la confusion selon l'alinéa 7*b)* de la Loi, la Cour suprême a

---

[125] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), page 101.

[126] *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, 2006 QCCA 627 (C.A.Q.).

[127] *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, 2006 QCCA 627 (C.A.Q.), paragraphe 38.

[128] *Tartan Brewing Limited c. The Carling Breweries (B.C.) Limited*, [1970] R.C.S. 323.

examiné l'ensemble du contexte d'emploi des marques respectives des parties ainsi que les emballages qui exhibaient celles-ci. Au nom de la Cour, le juge Hall s'est exprimé ainsi :

> À mon avis, il faut décider de la présente affaire en comparant les étiquettes et les emballages dont se servent l'appelante et l'intimée respectivement et qu'on prétend se ressembler au point de causer ou de vraisemblablement causer de la confusion.
>
> […]
>
> Je ne vois pas comment on peut dire qu'un acheteur de bière Pilsener pourrait être trompé, induit en erreur ou embrouillé au point de prendre la bière de l'appelante dite « Pilcan » pour celle dite « Pil » de l'intimée. Il n'y a tout simplement pas de ressemblance appréciable dans les étiquettes et les emballages qui puisse probablement ou vraisemblablement causer de la confusion. L'intimée ne vend pas sa bière Pilsener dans des cannettes et l'appelante ne vend pas la sienne en bouteilles. Les emballages sont aussi différents que deux emballages de bière peuvent l'être, tant par la forme que par la couleur.[129]

En mentionnant les cannettes et les bouteilles respectivement utilisées par les parties dans cette affaire, le juge Hall a donc soupesé toutes les circonstances du contexte d'emploi dans le cadre de ce recours pour commercialisation trompeuse.

La situation est différente en matière de contrefaçon. La protection conférée à la marque de commerce enregistrée ne varie généralement pas en fonction de la façon dont elle est effectivement employée puisque cette protection n'est pas limitée à un emploi déterminé[130]. À titre d'exemple, le type de contenants dans lesquels seraient vendues des boissons alcoolisées (par exemple, des cannettes d'une part et des bouteilles d'autre part) ne serait pas un facteur pertinent dans une action pour contrefaçon. Rappelons à ce sujet les motifs du juge en chef Thurlow dans l'arrêt *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*[131] où la Cour d'appel fédérale devait déterminer si les marques MR. SUBS'N PIZZA et MR. 29 MIN. SUBS'N PIZZA constituaient une contrefaçon de la marque enregistrée MR. SUBMARINE selon l'article 20 de la Loi. En répondant par l'affirmative, la Cour a écarté certains facteurs qui avaient été retenus en première instance:

> À ce stade, le juge a considéré et semble avoir pris en considération le fait qu'il n'existait aucune ressemblance dans le style des caractères utilisés et la

---

[129] *Tartan Brewing Limited c. The Carling Breweries (B.C.) Limited*, [1970] R.C.S. 323, page 327.

[130] *Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie c. Continental General Tire Canada Inc.*, 2000 CarswellNat 2512 (C.F.P.I.), le juge Pelletier, paragraphe 46.

[131] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.); voir également *The British Drug Houses, Limited c. Battle Pharmaceuticals*, [1944] R.C.É. 239 (C. de l'É.), le juge en chef Thorson, page 246.

> coloration des enseignes des parties, et que la présentation des deux marques qu'on retrouve sur les affiches, les boîtes, etc. est très différente. À mon avis, il s'agirait de facteurs très pertinents si l'action était une action en *passing off* en *common law*. Ces facteurs ne sont pas pertinents dans une action en contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée, et on n'aurait pas dû en tenir compte en déterminant si les marques de commerce et les noms commerciaux litigieux créent de la confusion avec la marque enregistrée de l'appelante.[132]

En résumé, sous réserve de nos commentaires effectués à la partie 2.2.2 du présent texte (notamment en ce qui concerne la portée des motifs du juge Linden dans l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp.*), il faut généralement effectuer une comparaison des marques de commerce en cause pour déterminer s'il y a contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée; si la Cour conclut que deux marques créent de la confusion, un contexte visuel où les marques sont présentes (par exemple, des boîtes aux couleurs différentes) ne peut transformer celles-ci en marques qui ne créent pas de confusion. Par contre, en matière de commercialisation trompeuse, comme l'alinéa *7b)* de la Loi le mentionne, il faut déterminer si une partie appelle l'attention du public sur ses marchandises ou services de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada. D'ailleurs, à cette dernière disposition, l'expression « marque de commerce » n'est même pas utilisée, ce qui suggère que la Cour peut évaluer la totalité du contexte d'emploi de chaque partie, lorsqu'une marque est en cause.

2.3.2.2 La pertinence du comportement de la défenderesse

Il y a une autre distinction importante entre une action fondée sur la contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée et celle fondée sur la commercialisation trompeuse (lorsque la demanderesse ne dispose pas d'une marque enregistrée) : dans le premier cas, il n'est guère nécessaire d'analyser le *comportement* de la défenderesse pour déterminer si tous les éléments de ce recours ont été établis. En effet, en matière de contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée, il suffit d'examiner s'il existe une probabilité de confusion entre les marques en cause selon le test élaboré aux articles 20 et 6 de la Loi. À titre d'exemple, dans l'arrêt *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*[133], le juge Linden de la Cour d'appel fédérale a écrit à ce sujet :

> [11] […] Supposons qu'une personne fabrique une automobile et la nomme Lexus, sans savoir qu'une marque de commerce comprenant le même mot a déjà été enregistrée. Cela pourrait-il constituer une défense à une action en contrefaçon ou un motif pour conclure qu'il n'y a pas de confusion? Je ne le pense pas. Il y a confusion ou il n'y en a pas. La décision ne peut être fondée

[132] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), page 101.

[133] *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada refusée le 12 juillet 2001 au dossier 28376].

> sur la connaissance qu'on peut ou non avoir de l'existence d'une marque de commerce. Il n'existe pas de doctrine de *mens rea* dans le domaine des marques de commerce.[134]

Dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*[135], le juge Binnie a également souligné qu'en matière de confusion, lorsqu'il est question d'une marque enregistrée (comme celle que détenait l'appelante, dans cette affaire, pour ses poupées vendues sous la célèbre marque BARBIE), le comportement du nouveau venu (en l'occurrence, un restaurateur qui souhaitait enregistrer une marque graphique BARBIE'S) n'est guère pertinent pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre les marques en cause :

> [90] L'appelante prétend en fait que l'intimée agit délibérément en profiteur et n'a aucune explication raisonnable à offrir pour avoir adopté sa marque de commerce. Selon elle, il faut de toute évidence conclure que l'intimée cherche à enregistrer une marque qui lui permette de s'approprier la plus grande part possible de l'achalandage attaché à la marque de l'appelante. […] Ce reproche me paraît justifié dans une certaine mesure, mais dans le cadre du par. 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, ce n'est pas le point de vue de l'intimée qu'il faut adopter, mais plutôt celui du consommateur mythique concerné. L'intention coupable n'est guère pertinente en ce qui concerne la confusion : *Lexus*. Il est établi depuis *Edelsten c. Edelsten* (1863), 1 De G. J. & S. 185, 46 E.R. 72, p. 78-79, que le droit à une marque de commerce est un droit de propriété. Si, comme l'affirme l'appelante, les activités de l'intimée constituent une intrusion sur le territoire commercial protégé par ses marques de commerce BARBIE, il ne servirait à rien que l'intimée invoque en défense qu'elle n'avait pas l'intention de causer pareille intrusion. À l'inverse, si en fait il n'y a pas d'intrusion, la preuve qu'elle ait voulu en causer une n'établit pas qu'il y a confusion : Fox, p. 403. Historiquement, les tribunaux ont hésité à conclure que l'intention établie de pirater n'avait pas atteint son but, mais en l'espèce, la Commission n'a pas constaté l'existence d'une telle intention.[136]

Dans cet extrait, le juge Binnie a fait référence à l'auteur Fox et à la troisième édition de son traité *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*[137]*.* Dans

---

[134] *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc.*, [2001] 2 C.F. 15 (C.A.F.), paragraphe 11; au même paragraphe, le juge Linden précise toutefois que la connaissance pourrait être un facteur pertinent dans une action en contrefaçon, s'agissant particulièrement du montant des dommages-intérêts à accorder.

[135] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772; dans cette affaire, il s'agissait d'une procédure d'opposition selon l'article 38 de la Loi où l'opposante alléguait que la marque que souhaitait enregistrer la requérante créait une probabilité de confusion avec sa marque enregistrée.

[136] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 90.

[137] Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3e éd. (Toronto, Carswell, 1972).

cette édition de 1972, Fox a décrit en ces termes la question de la pertinence de l'intention dans le cadre d'une action pour contrefaçon :

> Intention is, therefore, no part of the case in an action for infringement however relevant it may be in a passing off action. An injunction will be granted no matter how innocent the infringement may have been provided infringement is proved.[138]

Finalement, dans l'affaire *Edelsten c. Edelsten* [139] du Royaume-Uni, un cas d'« infringement » mentionné par le juge Binnie dans ses motifs, Lord Westbury a écrit[140] qu'il existait « a right of property in [a] trade mark ». En rappelant ce principe, la Cour suprême a souligné qu'il peut y avoir violation de ce droit même en l'absence d'intention coupable. Comme l'a noté l'auteur Wadlow[141], cette décision *Edelsten* a été rendue avant l'adoption, au Royaume-Uni, du premier *Trade-Marks Registration Act* [142] de 1875; cette loi a bien sûr eu un effet sur l'action pour contrefaçon puisqu'une marque enregistrée serait dorénavant nécessaire pour ce recours. Ceci a permis de mesurer la justesse de l'approche de Lord Westbury qui avait qualifié de *droit de propriété* le droit sur une marque avant même que le législateur britannique introduise la procédure d'enregistrement :

> The 1875 Act did not ostensibly affect the action for passing-off at all, but its indirect effects were considerable. The Act did not create a cause of action for infringement, assuming that one already existed at common law and in equity. Its purpose was to create procedural and evidential advantages for registered marks, and in order to encourage registration it provided that no one was to be entitled to institute proceedings to prevent the infringement of any trade mark as defined in the Act unless and until it had been registered.
>
> […]
>
> The courts immediately began to enforce the new registered trade marks, thereby implicitly confirming Lord Westbury's view that an enforceable right of property already existed in them at common law and in equity.[143]

Bien avant 1875, le Canada avait déjà prévu une procédure pour l'enregistrement de marques de commerce, d'une part, grâce à une loi préconfédérative de 1861, *An Act*

---

[138] Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3e éd. (Toronto, Carswell, 1972), page 403 – note infrapaginale omise. L'auteur Fox ajoute toutefois : « Intention may, however, have a direct bearing on the question of damages ».

[139] *Edelsten c. Edelsten* (1863), 1 De G. J. & S. 185, 46 E.R. 72.

[140] *Edelsten c. Edelsten* (1863), 1 De G. J. & S. 185, 46 E.R. 72, pages 72 et 78.

[141] Christopher Wadlow, *The Law of Passing-Off – Unfair Competition by Misrepresentation*, 3e éd. (London, Sweet & Maxwell, 2004), page 28.

[142] *Trade Marks Registration Act*, 38 & 39 Vict., c. 22.

[143] Christopher Wadlow, *The Law of Passing-Off – Unfair Competition by Misrepresentation*, 3e éd. (London, Sweet & Maxwell, 2004), page 28.

to amend the Act respecting Trade Marks, and to provide for the Registration of Designs[144] puis, d'autre part, après 1867, grâce à une loi du Parlement, soit l'*Acte relatif aux marques de commerce et aux dessins de fabrique*[145], sanctionnée le 22 mai 1868. Aujourd'hui, outre une procédure pour l'enregistrement de marques, l'actuelle *Loi sur les marques de commerce* prévoit, bien sûr, des recours pour le propriétaire de la marque enregistrée (notamment celui de l'article 20).

Lorsqu'il s'agit de décider si une marque enregistrée fait l'objet d'une contrefaçon, il faut déterminer s'il y a confusion entre les marques en cause (comme l'invite à le faire l'article 20 de la Loi); l'issue de cet examen ne dépend toutefois guère de l'état d'esprit du présumé contrefacteur.

En résumé, en matière de contrefaçon, selon l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*, il faut déterminer s'il y a une probabilité de confusion en appliquant le test énoncé à l'article 6 de la Loi entre la marque enregistrée et la marque dont on se plaint; la question de la connaissance préalable qu'aurait la défenderesse de la marque enregistrée, son comportement dans les circonstances, sa bonne ou mauvaise foi ne sont guère des éléments pertinents pour cette cause d'action (sauf toutefois pour la question des dommages).

Par contre, en matière de commercialisation trompeuse (lorsqu'aucune marque de commerce enregistrée n'est en cause), la situation est analysée de manière différente. Dans ce type d'action, la question du comportement de la défenderesse (plutôt que celle de sa bonne ou mauvaise foi) est alors une circonstance pertinente[146].

Pourquoi le *comportement* de la défenderesse[147] est-il pertinent en matière de commercialisation trompeuse? Pour répondre à cette question, examinons les motifs de l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*[148], où le juge LeBel a rappelé comment la Cour suprême a élaboré, dès 1992, dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*[149], un test en trois parties pour faire droit à ce type d'action :

> [66] Notre Cour paraît avoir adopté la classification tripartite dans l'arrêt *Ciba-Geigy*. Dans cette affaire, notre Cour a accueilli une action pour

---

[144] *An Act to amend the Act respecting Trade Marks, and to provide for the Registration of Designs*, 24 Vict., c. XXI. .

[145] *Acte relatif aux marques de commerce et aux dessins de fabrique*, 31 Vict., c. 55.

[146] Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* est introduit par le sous-titre « Concurrence déloyale et marques interdites », un fait souligné par la Cour suprême dans l'arrêt *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134, aux pages 141 et 142.

[147] La question du *comportement* de la défenderesse comme élément d'une action pour commercialisation trompeuse est également analysée par Roger T. Hugues et Toni Polson Ashton, *Hughes on Trade Marks*, 2e édition, feuilles mobiles (Markham, LexisNexis Canada, 2005), page 989, lors de la révision des éléments à prouver dans le cadre du recours codifié par l'alinéa 7*b)* de la Loi.

[148] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302.

[149] *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.

> commercialisation trompeuse relativement à la présentation d'un médicament délivré sur ordonnance. Le juge Gonthier a passé en revue certaines décisions antérieures et a affirmé qu'un demandeur devait établir l'existence de trois éléments pour obtenir gain de cause dans une telle action :
>
> > Les trois éléments nécessaires à une action en *passing-off* sont donc : l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur. [p. 132][150]

En ce qui concerne le premier élément, le juge LeBel a souligné que l'achalandage (qui doit être démontré) vise à protéger les signes, présentations, noms et symboles qui sont employés pour distinguer la source d'un produit et qui, justement en raison de cet emploi, ont acquis une réputation. Il s'agit donc ici d'examiner l'effet auprès du public de l'emploi du signe, de la présentation, du nom ou du symbole employé. En d'autres mots, la marque employée ou encore l'habillage utilisé bénéficie-t-il d'une réputation auprès du public?:

> [67] Le premier élément est l'achalandage ou la réputation. Le demandeur doit démontrer l'existence d'un achalandage rattaché au caractère distinctif du produit (*Ciba-Geigy*, p. 132-133; *Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 494, p. 504 et 507, le juge Estey). La preuve d'un achalandage rattaché uniquement aux techniques et procédés de fabrication du produit ne suffit pas. La doctrine de la commercialisation trompeuse visait à protéger des monopoles exercés non pas sur des produits, mais sur des signes, présentations, noms et symboles qui constituent le caractère distinctif d'une source.[151]

En ce qui concerne le deuxième élément (celui davantage pertinent pour la question qui nous intéresse), le juge LeBel a rappelé qu'on doit examiner sous ce chapitre le *comportement* de la défenderesse afin d'y déceler les éléments qui engageraient sa responsabilité, c'est-à-dire à tout le moins, la fausse déclaration faite par négligence ou avec insouciance et qui cause de la confusion :

> [68] Le deuxième élément est la fausse déclaration ou représentation trompeuse qui sème la confusion dans le public. Une fausse déclaration peut être délibérée et avoir ainsi le même sens que tromperie. Toutefois, la doctrine de la commercialisation trompeuse englobe désormais la fausse déclaration faite par négligence ou avec insouciance par le commerçant

[150] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 66.

[151] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 67.

> (*Ciba-Geigy*, p. 133; *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583, p. 601, le juge Estey). […].[152]

En ce qui concerne le troisième élément, le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale a indiqué dans l'arrêt *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd*.[153], qu'il s'agissait de dommages actuels ou *probables*, selon la norme usuelle qui s'applique en matière de confusion, soit celle de la probabilité[154].

Sur la nécessité d'examiner le *comportement* de la défenderesse en vertu du deuxième élément, l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*[155], rendu quelques mois après l'arrêt *Kirkbi AG*, va dans le même sens. Dans des remarques incidentes, le juge Binnie a repris les éléments constitutifs d'une action pour commercialisation trompeuse qui avaient été mentionnés par le juge LeBel dans l'arrêt *Kirkbi AG*. Il a décrit ainsi le fardeau de la demanderesse dans le cadre de ce recours :

> [27] […] Dans une action pour commercialisation trompeuse, l'appelante aurait eu le fardeau de démontrer, d'une part, que le restaurateur intimé a induit les consommateurs en erreur, intentionnellement ou par négligence, en les amenant à croire que c'était l'appelante qui était à l'origine de ses services de restaurant et, d'autre part, qu'elle avait de ce fait subi un préjudice (*Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583, p. 601; *Kirkbi*, par. 68). […].[156]

Dans la récente décision *Drolet c. Stiftung Gralsbotchaft*[157] de 2009, le juge de Montigny a décrit ainsi ce critère du *comportement* de la défenderesse :

> [207] Tant en vertu du paragraphe 7b) que 7c), les défenderesses devaient faire la preuve que le demandeur avait fait des fausses représentations, volontairement ou par sa propre négligence. D'autre part, les défenderesses devaient également établir que les agissements du demandeur avaient eu pour effet de créer de la confusion auprès du public cible. C'est ce à quoi Roger T. Hughes (maintenant de cette Cour) réfère comme le « conduct test » et le « confusion test » dans son traité sur les marques de commerce (*Hughes on Trade Marks*, 2nd ed., LexisNexis Butterworths, Toronto, 2005, à la p. 989). Dans l'arrêt *Kirkbi*, précité, la Cour suprême a décrit ainsi le deuxième élément nécessaire pour donner naissance à une action valide en commercialisation trompeuse :

---

[152] *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, paragraphe 68.
[153] *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.).
[154] *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.), paragraphes 89-90.
[155] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.
[156] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 27.
[157] *Drolet c. Stiftung Gralsbotchaft*, 2009 CF 17 (C.F.), le juge de Montigny.

> 68. Le deuxième élément est la fausse déclaration ou représentation trompeuse qui sème la confusion dans le public. Une fausse déclaration peut être délibérée et avoir ainsi le même sens que tromperie. Toutefois, la doctrine de la commercialisation trompeuse englobe désormais la fausse déclaration faite par négligence ou avec insouciance par le commerçant (*Ciba-Geigy*, p. 133; *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583, p. 601, le juge Estey)...[158]

Selon les récents arrêts de la Cour suprême, une action pour commercialisation trompeuse exige qu'on démontre, à tout le moins, une *négligence* ou une *insouciance* de la part de la défenderesse qui induirait les consommateurs à une perception erronée quant à la source de ses activités. Cet élément de « négligence » ou d'« insouciance » a un lien avec la notion de « faute », qui en serait le résultat, selon le régime de responsabilité civile applicable au Québec.

D'ailleurs, dès 1992, dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*[159], le juge Gonthier a écrit que le *passing-off* était, en France, l'une des facettes de la concurrence déloyale; il a également fait référence au *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle*[160] pour souligner que la concurrence déloyale pouvait être réprimée tant en vertu du droit fédéral que des principes généraux de la responsabilité civile délictuelle[161] dont une des composantes est, bien sûr, la faute.

Selon la Cour d'appel du Québec, une demanderesse qui reproche des gestes de commercialisation trompeuse à une défenderesse peut à la fois fonder son recours sur l'alinéa 7*b)* de la *Loi sur les marques de commerce* et sur l'article 1457 du *Code civil du Québec*[162] puisque les mêmes règles s'appliquent en vertu de ces deux dispositions[163]. En raison de la règle générale édictée par l'article 1457 du *Code civil du Québec* qui veut que soit tenue responsable envers autrui la personne qui par sa faute lui a causé un préjudice, l'action pour commercialisation trompeuse, fondée sur cette disposition, exigerait donc que soit prouvé cet élément de « faute » de la défenderesse. Ainsi, dans l'arrêt *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*[164] de 2006, la Cour d'appel du Québec a implicitement évoqué la notion de « faute » en

---

158 *Drolet c. Stiftung Gralsbotchaft*, 2009 CF 17 (C.F.), le juge de Montigny, paragraphe 207.

159 *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc*., [1992] 3 R.C.S. 120.

160 André Nadeau et Richard Nadeau, *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle* (Montréal, Wilson & Lafleur, 1971).

161 *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc*., [1992] 3 R.C.S. 120, page 133. Parmi les principes généraux régissant la responsabilité civile délictuelle au Québec, on retrouve l'existence de la « faute », qu'il faut démontrer; en ce qui concerne la faute non voulue, celle-ci peut être le résultat d'un acte d'imprudence ou de négligence : Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, *La responsabilité civile*, 7e édition, Volume I (Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 2007), page 165.

162 *Code civil du Québec*, L.Q. 1991, c. 64.

163 *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, 2006 QCCA 627 (C.A.Q.), paragraphes 21 et 24 – références omises.

164 *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, 2006 QCCA 627 (C.A.Q.).

matière de commercialisation trompeuse en soulignant que l'article 1457 du *Code civil du Québec* pouvait être invoqué au Québec au soutien de ce type d'action :

> [21] Cela étant, l'intimée, sur la base de sa marque ou de son nom commercial, pouvait donc fonder son recours sur l'article 7, paragr. b), de la *Loi sur les marques de commerce*, tout autant que sur l'article 1457 C.c.Q., qui s'applique en matière de commercialisation trompeuse, et adresser sa demande d'injonction à la Cour supérieure, qui a pleine compétence en vertu des articles 52 et 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce* ou en vertu des règles ordinaires du *Code de procédure civile*. […]
>
> […]
>
> [24] […] Selon la jurisprudence, trois éléments sont nécessaires à une action en commercialisation trompeuse : « l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur ». Les mêmes exigences valent par ailleurs sous l'empire de l'article 1457 C.c.Q., qui peut également servir d'assise au recours de l'intimée. La preuve de l'intention frauduleuse ou de la malice du contrevenant n'est pas requise.[165]

Ce dernier extrait rappelle toutefois qu'en matière de commercialisation trompeuse (tout comme lorsqu'il est question de responsabilité civile en général), il n'est pas nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse puisque la responsabilité civile peut être engagée même dans des situations de bonne foi[166]. Il faut plutôt démontrer la « faute » ou encore la « négligence » ou l'« insouciance » de la partie défenderesse en raison de cette « représentation trompeuse ».

Par contre, il a été récemment suggéré que l'action fondée sur l'alinéa 7*b)* de la *Loi sur les marques de commerce* serait moins exigeante puisque ce recours n'impose pas de démontrer la « faute », contrairement à l'article 1457 du *Code civil du Québec*. Ainsi, dans la décision *Lesters Foods Ltd. c. Lesters Delicatessen and Hot Smoked Meat Inc.*[167], le juge Riordan a décrit ces différences en ces termes :

> [20] On the other hand, sub-section 7(b) of the Act does not impose the condition of fault or bad faith. As well, the Act recognizes the possibility for an actionable trade-mark violation to exist even where the defendant is in good faith, for example, at sub-section 21(1).
>
> [21] In any event, it stands to reason that the protection afforded by the law to the owner of a trade-mark should not suffer simply because the person

---

[165] *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, 2006 QCCA 627 (C.A.Q.), paragraphes 21 et 24 – références omises.

[166] *Hébert & Fils c. Desautels et Léveillée*, [1971] C.A. 285 (C.A.Q.), page 291.

[167] *Lesters Foods Ltd. c. Lesters Delicatessen and Hot Smoked Meat Inc.*, 2008 QCCS 2010 (C.S.Q.), le juge Riordan.

> violating his rights is doing so without negligence or fault. The injunctive portion of the claim should not be weakened for that reason and we conclude, as does the Court of Appeal in *Montreal Auto Prix Inc.* that "proof of a fraudulent intent or malice on the part of the defendant is not required".[168]

Toutefois, comme la Cour d'appel du Québec l'a souligné au paragraphe 24 de l'arrêt *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*[169], lorsqu'il s'agit des trois éléments à démontrer dans le cadre d'une action pour commercialisation trompeuse, les mêmes exigences demeurent si la question est abordée en invoquant l'article 1457 du *Code civil du Québec*[170]. Par contre, la responsabilité civile peut être engagée en cas de faute réalisée de bonne foi. Ainsi, quelles que soient les dispositions invoquées, voilà pourquoi il est sans doute utile d'aborder la question de la confusion due à une représentation trompeuse sous l'angle du *comportement* de la défenderesse pour déterminer s'il y a eu manquement à l'exigence du devoir de se « *bien* » comporter à l'égard d'autrui, tel qu'évalué par le juge[171]. C'est dans le cadre de cet examen que la Cour déterminera si la défenderesse a été négligente ou insouciante et a commis une faute (même de bonne foi).

Comme l'illustre l'arrêt *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*[172] de la Cour d'appel du Québec, la jurisprudence récente en matière de commercialisation trompeuse tend vers l'harmonisation de ce recours nonobstant ses différents fondements. Comme autre exemple de cette tendance, la Cour d'appel fédérale a souligné dans l'arrêt *PharmaCommunications Holdings Inc. c. Avencia International Inc.*[173] du 5 mai 2009 qu'il n'y a plus de différences significatives entre le recours fondé sur la common law et celui de l'alinéa 7*b*) de la Loi :

> [8] […] Paragraph 7(b) of the Act is a codification of the common law of passing-off, and there are no longer any "significant differences" between the statute and the common law (Kelly Gill and R. Scott Joliffe, eds., *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition,* 4th ed., looseleaf (Toronto: Thomson Carswell, 2002) at §4.1 and §4.2(e)).
>
> […]

---

[168] *Lesters Foods Ltd. c. Lesters Delicatessen and Hot Smoked Meat Inc.*, 2008 QCCS 2010 (C.S.Q.), le juge Riordan, paragraphes 20 et 21 – référence omise.

[169] *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, 2006 QCCA 627 (C.A.Q.).

[170] *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, 2006 QCCA 627 (C.A.Q.), paragraphes 21 et 24 – références omises.

[171] Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, *La responsabilité civile*, 7e édition, Volume I (Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 2007), page 152.

[172] *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, 2006 QCCA 627 (C.A.Q.).

[173] *PharmaCommunications Holdings Inc. c. Avencia International Inc.*, 2009 FCA 144 (C.A.F.).

> [10] More recently, in *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, 2005 SCC 65, [2005] 3 S.C.R. 302 at para. 66, the Supreme Court affirmed the tripartite test, including the requirement of actual or potential damage (at para. 66). It also confirmed that the same principles inform both the common law and the statute (at para. 63).[174]

Comme l'avait fait en 2006 la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*[175], la Cour supérieure du Québec, en 2009, dans la décision *Médias Transcontinental s.e.n.c. c. Carignan*[176] a noté qu'un recours pour commercialisation trompeuse au Québec procède à la fois de l'alinéa 7*b*) de la Loi et des principes généraux de la responsabilité civile codifiés à l'article 1457 du *Code civil du Québec*; selon ces dispositions, une demanderesse doit établir l'existence d'un achalandage, la représentation trompeuse ainsi que l'existence ou la probabilité de dommages en raison de la croyance erronée engendrée par cette représentation trompeuse[177].

Cette harmonisation permet de noter que, malgré ses fondements différents, le recours pour commercialisation trompeuse issu de la common law ou fondé sur un texte de loi exige, dans tous les cas, un examen de *comportement* de la défenderesse.

Résumons : l'action pour contrefaçon d'une marque de commerce enregistrée exige qu'on détermine si l'emploi de la marque de la défenderesse crée de la confusion selon l'article 6 de la Loi; par contre, en matière de commercialisation trompeuse, que l'action de la demanderesse soit fondée sur l'alinéa 7*b)* de la Loi ou encore sur l'article 1457 du *Code civil du Québec*, il faut plutôt déterminer si le *comportement* de la défenderesse serait source de responsabilité suivant les critères examinés ci-haut. L'action pour contrefaçon (dans le cas d'une marque enregistrée) permet donc d'éviter l'étude du *comportement* de la défenderesse lorsqu'il s'agit de décider s'il y a probabilité de confusion entre les marques respectives des parties[178]. D'ailleurs, puisque l'action pour contrefaçon et l'action pour commercialisation trompeuse (fondée sur l'alinéa 7*b)* de la Loi ou encore sur l'article 1457 du *Code civil du*

---

[174] *PharmaCommunications Holdings Inc. c. Avencia International Inc.*, 2009 FCA 144 (C.A.F.), paragraphes 8 et 10; par contre, dans l'arrêt *Nissan Canada Inc. c. BMW Canada Inc.*, 2007 CAF 255 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a indiqué que pour se prévaloir de l'alinéa 7*b)* de la Loi, un plaignant doit prouver qu'il possède une marque de commerce valide opposable, déposée ou non.

[175] *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, 2006 QCCA 627 (C.A.Q.).

[176] *Médias Transcontinental s.e.n.c. c. Carignan*, 2009 QCCS 2848 (C.S.Q.), le juge Payette.

[177] *Médias Transcontinental s.e.n.c. c. Carignan*, 2009 QCCS 2848 (C.S.Q.), le juge Payette, paragraphes 40 et 41.

[178] Dans la décision *Drolet c. Stiftung Gralsbotchaft*, 2009 CF 17 (C.F.), le juge de Montigny a noté au paragraphe 189 que les exigences sous-jacentes à une action pour commercialisation trompeuse sont plus onéreuses que les conditions pour avoir gain de cause dans une action en violation (ou contrefaçon) de marque.

Québec) ont toutes deux leurs exigences propres, elles pourraient aboutir à des résultats différents pour une même série de faits[179].

2.3.2.3 L'étendue de la protection réclamée

En matière de commercialisation trompeuse, puisque la demanderesse doit établir l'existence d'un achalandage (soit l'un des éléments du recours), la protection que celle-ci peut réclamer est donc limitée au lieu où cet achalandage existe. En d'autres mots, une demanderesse pourra difficilement avoir gain de cause dans une action pour commercialisation trompeuse dans un lieu où la marque qu'elle invoque ne bénéficie pas d'une réputation. Le juge Gonthier a souligné d'ailleurs dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*[180] que c'est en relation avec la clientèle (dans son sens le plus général) que l'action pour commercialisation trompeuse doit être examinée :

> Il ne fait aucun doute que la confusion, qui constitue l'élément essentiel du délit de *passing-off*, doit être évitée dans l'esprit de toute la clientèle, qu'elle soit directe – dans ce cas, l'on pense aux revendeurs – ou indirecte – il s'agit alors des consommateurs. La preuve de la réputation ou notoriété propre et de la tromperie n'a jamais été limitée par les tribunaux aux seuls clients directs de la personne invoquant son droit.[181]

Ce point était également repris par la juge Thibault de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt *T-Rex Vehicules Inc. c. 6155235 Canada Inc.*[182], où celle-ci a écrit ce qui suit dans le cas d'une action pour commercialisation trompeuse fondée sur un signe distinctif :

> [115] La confusion du public est liée, jusqu'à un certain point, à l'achalandage et à la notoriété du commerçant. Si la marchandise marquée d'un signe distinctif n'est pas connue et qu'elle n'est pas associée à une source, il n'est pas possible de déduire que la mise en marché et la vente d'une marchandise identique amèneront le consommateur à confondre les deux sources de la marchandise.[183]

Par contre, lorsqu'une marque enregistrée est invoquée dans une action fondée sur l'article 19 de la Loi, il n'est pas nécessaire que cette marque profite d'une réputation dans le lieu où sa reproduction est alléguée puisque cette disposition confère une protection pancanadienne à son titulaire en raison de l'*enregistrement* de la marque.

---

[179] Voir à ce sujet les remarques incidentes du juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd*., [2008] 2 R.C.F. 132, aux paragraphes 91 et 92.

[180] *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120.

[181] *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, page 140.

[182] *T-Rex Vehicules Inc. c. 6155235 Canada Inc.*, [2008] R.J.Q. 1333 (C.A.Q.).

[183] *T-Rex Vehicules Inc. c. 6155235 Canada Inc.*, [2008] R.J.Q. 1333 (C.A.Q.), paragraphe 115.

Le juge en chef Thurlow a d'ailleurs écrit ce qui suit au sujet d'une marque enregistrée dans l'arrêt *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd*.[184] :

> […] il convient de noter que le droit de l'appelante à l'emploi exclusif de « Mr. Submarine » ne se limite pas aux parties du Canada où l'appelante et ses concessionnaires ont exploité une entreprise, mais s'étend dans tout le Canada.[185]

Lorsqu'il est question d'une marque enregistrée, son titulaire peut donc faire cesser l'emploi de la même marque de commerce pour les mêmes marchandises ou services qui sont décrits à l'enregistrement par le biais de l'article 19 de la Loi.

Lorsque la marque qui fait l'objet de la plainte n'est pas identique à la marque enregistrée, l'article 20 peut être invoqué; il faut alors déterminer s'il y a « confusion » au sens de l'article 6 de la Loi, en tenant notamment compte des circonstances du paragraphe 6(5), dont la mesure dans laquelle les marques en cause sont devenues connues. Ainsi, le fait qu'une marque soit très connue ou, à l'inverse, peu connue dans une région donnée, est donc un facteur pertinent pour mesurer la probabilité de confusion. Toutefois, comme le juge Binnie l'a écrit dans l'arrêt *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc*.[186], aucune des circonstances du paragraphe 6(5) de la Loi ne constitue un « atout propre à éliminer » les autres; il s'agit d'un des facteurs à soupeser parmi « toutes les circonstances de l'espèce »[187].

Le test de confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi exige que la Cour détermine si l'emploi de deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises ou services liés à ces marques proviennent de la même personne. D'ailleurs, lorsque les parties ne font aucunement affaire dans la même région, une marque enregistrée constitue certainement un avantage pour la demanderesse en raison, d'une part, du monopole pancanadien qui en découle et, d'autre part, de la formulation du test de confusion au paragraphe 6(2) de la Loi. Le juge Cattanach a souligné ce point dans l'arrêt *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Ltd.* [188], dans les termes suivants :

> It must, to begin with, be emphasized that, to bring the defendant within s. 20, it does not have to appear that the plaintiff and the defendant had, in fact, used the mark "Bonus" in the same area or that the public had ever, in fact, been confused in the sense that they had thought that the plaintiff's canned meats, spreads, chicken and other products had been made by the same person as made the defendant's canned dog food. The test in s-s. (2) of s. 6 is not what has happened in fact but what inference would be likely to be

---

184 *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.).
185 *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), page 102.
186 *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.
187 *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 76.
188 *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Ltd.* (1964), 43 C.P.R. 165 (C. de l'É.), le juge Cattanach.

> drawn if it did happen that the plaintiff and the defendant used the mark "Bonus" in respect of these different classes of goods in the same area. […] The answer to this question might conceivably lead to the conclusion that the defendant must be deemed to have infringed the plaintiff's registered trade mark even if the plaintiff's sales were, in fact, restricted to a small area in British Columbia and the defendant's sales were in fact restricted to a small area in Newfoundland and, even if no single member of the public had ever, in fact, seen wares originating from them both. This test is apparently so framed by s. 6(2) because s. 19 confers on the plaintiff an "exclusive right to the use throughout Canada".[189]

Si l'enregistrement permet de bénéficier de cette protection pancanadienne, il ne dispense toutefois pas son titulaire d'établir la mesure dans laquelle sa marque est devenue connue, soit une des circonstances énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.

De plus, l'une des présomptions de l'article 54 de la Loi, évoquée plus tôt, permet, dans certains cas, de mesurer la durée d'emploi d'une marque de commerce enregistrée, soit une autre des circonstances du paragraphe 6(5) de la Loi. Ainsi, lorsqu'une marque est enregistrée sur la base de l'emploi de celle-ci au Canada, l'enregistrement contient un énoncé qui reprend cette revendication d'emploi auquel peut s'appliquer la présomption du paragraphe 54(3) voulant qu'une copie de l'inscription de l'enregistrement d'une marque donnée comme étant certifiée conforme par le registraire fasse foi des faits y énoncés : à titre d'exemple, dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée* [190], sans toutefois mentionner l'article 54 de la Loi, la juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale a examiné les inscriptions de l'enregistrement que détenait la demanderesse pour la marque VEUVE CLICQUOT (afin d'en mesurer la durée d'emploi) et a noté une revendication d'emploi au Canada de cette marque pour des vins de champagne depuis au moins 1899. C'est notamment sur la base de cette inscription à l'enregistrement que la Cour a pu constater que la période d'emploi – comme circonstance pertinente pour apprécier la probabilité de confusion – favorisait la demanderesse dans cette affaire. Là encore, il ne s'agissait toutefois que d'un

---

[189] *Bonus Foods Ltd. c. Essex Packers Ltd.* (1964), 43 C.P.R. 165 (C. de l'É.), le juge Cattanach, page 183.

[190] *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot ltée*, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer, paragraphe 60 [confirmé par *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot ltée*, 2004 CAF 164 (C.A.F.) et par *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824]; voir également la décision *Cluett, Peabody Canada Inc. c. Effigi Inc.*, 2005 CF 400 (C.F.), le juge de Montigny; dans cette affaire, il s'agissait d'une allégation de confusion entre marques de commerce dans le cadre d'une opposition selon l'article 38 de la Loi où, au paragraphe 8 de ses motifs, la Cour a constaté que pour mesurer leur durée d'emploi, le registraire avait eu recours aux énoncés du certificat d'enregistrement de l'opposante en ce qui concerne deux marques de type ARROW pour conclure que celles-ci avaient été en usage au Canada depuis respectivement 1949 et 1902.

facteur parmi les autres pour apprécier la probabilité de confusion en vertu de l'article 6 de la Loi.

Grâce à l'article 19 de la Loi, qui octroie un monopole pancanadien en ce qui concerne l'emploi d'une marque de commerce enregistrée, de même qu'à l'article 54 qui permet – dans certains cas – de mesurer la durée d'emploi d'une marque enregistrée, l'enregistrement offre ainsi des avantages qui ne sont pas présents en matière de commercialisation trompeuse.

2.3.2.4 L'importance du libellé des marchandises ou services

Lorsqu'il est question de commercialisation trompeuse, il faut examiner les activités des parties ainsi qu'elles se présentent afin d'en mesurer les ressemblances et différences[191].

Par contre, la situation est différente en matière de contrefaçon (ou dans toute autre procédure où une marque de commerce enregistrée est invoquée au soutien de la réclamation). Dans ce dernier cas, il faut plutôt s'attacher aux termes employés dans le libellé des marchandises ou services de l'enregistrement puisque ce qui est en cause est ce que l'enregistrement permet à son titulaire de faire, et non pas ce qu'il fait au moment du litige[192].

À titre d'exemple, la marque enregistrée en liaison avec des « sandwiches » et « l'exploitation de restaurants » (pour reprendre les circonstances factuelles de l'arrêt *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*[193]) permet notamment à son titulaire d'employer la marque en question en liaison avec tous les types de sandwiches possibles (sans restrictions en ce qui concerne la nature du pain utilisé *i.e.* pain tranché, pain baguette ou pain pita, etc…) et le type de garniture employée (*i.e.* bœuf, volaille, œufs ou confiture, etc…); il en va de même pour des services de restauration : le titulaire est en droit d'associer sa marque de commerce avec des services de restauration aussi différents que ceux d'un restaurant haut de gamme ou encore d'un restaurant-minute (sans exclure, bien sûr, tous les autres types de restaurants entre ces deux extrêmes). Le juge en chef Thurlow a expliqué ce point dans l'arrêt *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*[194] :

> La question de savoir si les marques de commerce ou les noms commerciaux de l'intimée créent de la confusion avec la marque enregistrée de l'appelante doit donc être examinée en tenant compte non seulement de l'entreprise actuelle que l'appelante exploite dans la région des opérations de l'intimée, mais aussi de la possibilité de confusion si l'appelante devait exercer ses activités dans cette région de toute manière qui lui est permise

[191] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 27.
[192] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 53.
[193] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), page 94.
[194] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.).

> en utilisant sa marque de commerce en liaison avec les sandwiches vendus ou les services exécutés dans l'exercice de son entreprise.[195]

Dans cette dernière affaire, la demanderesse (appelante) a eu gain de cause même si la Cour a noté une différence dans les services de restauration offerts par les parties, puisqu'en l'occurrence la demanderesse ne s'occupait pas de commandes téléphoniques, ni de livraison, toutes des activités qui caractérisaient les opérations de la défenderesse[196].

Selon les termes choisis pour décrire les marchandises ou services associés à une marque de commerce enregistrée, son titulaire peut donc bénéficier d'une protection qui va au-delà du cadre des activités courantes associées à sa marque de commerce. C'est donc sur cette base que sont analysés les droits du titulaire de la marque enregistrée dans un cas de contrefaçon allégué en vertu de l'article 20 de la Loi.

Toutefois, parce que le test de confusion de l'article 6 de la Loi exige que l'on tienne compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris la nature du commerce (selon l'alinéa 6(5)*d)* de la Loi), le tribunal peut examiner le genre de clients susceptibles d'acheter les marchandises et services respectifs des parties[197]. À titre d'exemple, dans l'affaire *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.*[198], mentionnée par la Cour suprême dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*[199], l'opposante détenait la marque MCDONALD'S, enregistrée, entre autres, pour du café chaud et des services de restauration; cette partie s'opposait à l'enregistrement par la requérante d'une marque MCBEANS pour, entre autres, du café et l'opération d'un commerce spécialisé dans la vente du café. Le juge Binnie a souligné que même si les deux parties en cause vendaient du café (un produit protégé par l'enregistrement pour la marque MCDONALD'S et identifié également dans la demande d'enregistrement de la requérante), le marché qu'occupe une *boutique* spécialisée dans le café est différent de celui qu'occupe un *restaurant-minute*[200].

Dans cette affaire *McDonald's Corp*., la Cour a conclu que les parties exploitaient des commerces différents puisque les *boutiques* décrites par la requérante dans sa demande d'enregistrement ne ressemblaient pas aux *restaurants-minute* de

---

[195] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), page 103.

[196] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.), page 104.

[197] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 86; voir par exemple l'affaire *S.T. Dupont c. Nabro Enterprises Inc.*, 2000 CarswellNat 2464 (C.O.M.C.), président G.W. Partington, où le registraire a écrit au paragraphe 17 que les états déclaratifs de marchandises ou services doivent être interprétés de façon à déterminer la nature probable du commerce envisagée par les parties plutôt que tous les commerces susceptibles d'être englobés par le libellé.

[198] *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 463 (C.F.P.I.), le juge McKeown [confirmé par *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.)].

[199] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 86.

[200] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 86.

l'opposante[201]. De plus, selon la Cour, même si les parties vendaient toutes deux du café, l'opposante ne pouvait réclamer un monopole sur l'expression MC que celle-ci plaçait au début de ses marques de commerce[202]. Pour toutes ces raisons, la Cour a conclu à l'absence de probabilité de confusion entre les marques des parties.

Comme ce dernier cas le suggère, la nature du commerce n'est bien sûr qu'une des circonstances qui doit être soupesée dans l'évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce. Toutefois, lorsqu'une marque de commerce enregistrée est en cause, c'est le libellé des marchandises ou services énoncé à l'enregistrement qui détermine l'étendue du monopole.

L'enregistrement présente donc des avantages certains pour le propriétaire qui souhaite faire respecter les droits qu'il détient dans sa marque de commerce. En ce sens, l'enregistrement constitue un outil d'attaque utile contre un contrefacteur en raison de ces différents atouts offerts par la *Loi sur les marques de commerce*.

2.4 L'enregistrement comme outil de défense

Comme nous l'avons vu, le propriétaire peut utiliser son enregistrement pour obtenir l'arrêt de tout emploi non autorisé de sa marque déposée en liaison avec les mêmes produits ou services qui sont mentionnés à l'enregistrement de même que l'arrêt de tout emploi d'une marque créant de la confusion grâce à l'article 20 de la Loi; l'enregistrement constitue donc un outil d'attaque. Par contre, l'enregistrement met-il son propriétaire à l'abri de toute demande d'injonction ou encore de toute réclamation pour dommages en raison de l'emploi permis par l'article 19? En d'autres mots, l'enregistrement constitue-t-il également un outil de défense? Avant de répondre à ces questions, identifions les agissements qu'un enregistrement de marque ne peut protéger.

2.4.1 Ce qu'un enregistrement ne permet pas d'éviter

Le droit conféré par l'enregistrement d'une marque de commerce vise l'emploi d'une marque en liaison avec des marchandises ou des services précis. L'enregistrement ne peut toutefois pas être invoqué pour se soustraire aux exigences d'autres lois ou encore pour poser des gestes qui débordent le cadre des droits conférés par l'article 19 de la Loi.

2.4.1.1 Les exigences d'autres lois

Si l'article 19 de la Loi consacre l'octroi d'un monopole relativement à l'emploi d'une marque de commerce, cette disposition ne confère pas une protection absolue en toutes circonstances en ce qui concerne l'emploi permis. Par exemple, dans le cadre de procédures pénales, si l'emploi d'une marque de commerce enregistrée viole les

[201] *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.), page 169.
[202] *McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd.* (1996), 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.), page 170.

dispositions d'une autre loi, son propriétaire ne peut utiliser son enregistrement comme bouclier afin de se soustraire à l'application de cette autre disposition. C'est la conclusion à laquelle est arrivé le juge Houston de la Cour de comté de l'Ontario (district de York), en 1976, dans l'affaire *R. c. Discount Broadloom Centre Ltd.*[203]. Dans sa décision, le juge Houston a constaté que les dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* qui confèrent un droit exclusif ainsi que les dispositions de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*[204], en vigueur à l'époque et qui énonçaient certaines prohibitions, ne créaient pas entre elles un conflit insoluble. La Cour a ainsi déterminé que la marque de commerce enregistrée FACTORY CARPET OUTLET était trompeuse en vertu des dispositions de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions* puisque l'accusé n'exploitait pas une usine – contrairement à ce que la marque laissait sous-entendre – et son propriétaire n'a donc pas pu éviter une condamnation[205]. Toutefois, il peut être soutenu que le droit conféré par l'article 19 de la Loi n'était pas en cause dans un tel cas mais plutôt la *manière* dont un emploi donné était effectué. Par exemple, si le propriétaire de la marque enregistrée FACTORY CARPET OUTLET avait exploité une usine, il n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration de culpabilité en vertu d'une disposition pénale. L'enjeu dans ce type de scénario n'est pas tant le droit exclusif conféré par l'article 19 de la Loi mais plutôt une *manière* spécifique d'emploi de ce droit qui, elle, peut faire l'objet de sanctions.

À ce sujet, l'avis de réception qu'envoie présentement le Bureau des marques de commerce à tout requérant qui a déposé une demande d'enregistrement contient la mention qu'un éventuel enregistrement ne garantit aucunement que l'emploi de la marque qui fait l'objet de la demande satisfera aux exigences d'autres lois, ou encore que cet emploi ne constituera pas une infraction à d'autres lois[206]. Par contre, l'allégation – et même la preuve – d'une activité au Canada par le propriétaire d'une marque de commerce qui violerait les dispositions d'une autre loi que la *Loi sur les marques de commerce* ne fait pas perdre les droits de ce propriétaire sur sa marque de commerce[207].

---

[203] *R. c. Discount Broadloom Centre Ltd.* (1976), 31 C.P.R. (2d) 110 (C. Ct. Ont.), le juge Houston.

[204] *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, S.R.C. (1970), c. C-23.

[205] En fait, en juillet 2009, le Bureau des marques offrait la mise en garde suivante à tout requérant qui demandait l'enregistrement d'une marque de commerce :
« La *Loi sur les marques de commerce* prévoit un système d'enregistrement des marques de commerce. Il est important de remarquer que l'enregistrement d'une marque de commerce ne garantit aucunement que l'emploi de cette marque satisfera aux exigences d'autres lois, ou encore que cet emploi ne constituera pas une infraction à d'autres lois. »
Bref, l'enregistrement ne dispense pas du respect d'autres dispositions législatives.

[206] Cette mention a été obtenue d'un extrait d'un avis de réception émis par le Bureau des marques de commerce le 7 juillet 2009.

[207] Voir à ce sujet : *S.A. Jetstream c. Collections de Style R.D. Internationales ltée*, [1993] A.C.F. no 457, (1993), 49 C.P.R. (3d) 336 (C.F.P.I.), le juge Denault, page 341 [appel rejeté pour retard le 17 décembre 1996 au dossier A-347-93 des dossiers de la Cour d'appel fédérale]; *The Creamette Company c. Famous Foods Limited*, [1933] R.C.É. 200 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean, page 204.

2.4.1.2 Les sanctions pour les gestes non protégés par le monopole octroyé en vertu de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*

Bien qu'un enregistrement obtenu en vertu de l'article 19 de la Loi donne le droit à son propriétaire d'employer la marque de commerce ainsi enregistrée, la *manière* dont cet emploi est effectué peut, dans certains cas, faire l'objet de sanctions en vertu d'une autre loi ou même d'autres dispositions de la *Loi sur les marques de commerce*. Le juge Linden a fait allusion à ces sanctions lorsqu'il a formulé cette mise en garde à la partie ayant eu gain de cause dans l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*[208] :

> [55] Toutefois, l'appelante ne doit pas oublier les rigueurs de la *Loi sur les marques de commerce*. Ayant obtenu l'enregistrement de sa marque de commerce, elle doit en réserver l'emploi à ce qu'elle a indiqué dans sa demande. Tout écart par rapport à cet emploi projeté pourrait mettre ses droits en péril. Lier les mots au thème musical d'un film, à des dessins ou à une musique, ou même à Hollywood en général, pourrait donner lieu à une instance en contrefaçon ou en radiation. Dans l'arrêt *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*, la Cour a statué que l'emploi par l'intimée de "CII Honeywell Bull" ne constituait pas un emploi de la marque "Bull", et cette marque a été radiée du registre. De même, l'appelante ne doit pas oublier que l'intimée possède d'autres marques de commerces déposées qui comprennent des dessins animés et qui peuvent entrer en ligne de compte dans l'élaboration de la stratégie de mise en marché pour ses produits de beauté. En d'autres termes, la victoire remportée en l'espèce ne donne pas carte blanche à l'appelante pour exploiter toutes les marques de commerce de l'intimée comme elle l'entend dans la vente de n'importe quel produit. L'appelante reste assujettie aux restrictions qu'imposent la *Loi sur les marques de commerce* et la common law.[209]

Comme le juge Linden l'a expliqué, l'enregistrement ne peut manifestement pas être une réponse à une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi puisque cette dernière a justement pour but de vérifier la réalité de l'emploi derrière l'enregistrement.

Toutefois, de manière plus importante, lorsqu'une partie se sert d'une marque de commerce enregistrée d'une *manière* qui créerait de la confusion – par exemple, pour reprendre la mise en garde du juge Linden, si le propriétaire de la marque PINK

---

[208] *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada accordée le 19 novembre 1998 au dossier 26689; désistement produit le 21 juin 1999]; dans cette affaire, une société oeuvrant dans le domaine des produits de beauté a pu obtenir l'enregistrement de la marque PINK PANTHER pour des articles de soins capillaires malgré l'opposition du propriétaire de la marque THE PINK PANTHER associée à des films bien connus.

[209] *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.), paragraphe 55 – référence omise.

PANTHER enregistrée pour des articles de soins capillaires associe sa marque au thème musical des films *Pink Panther* – ou encore en contravention d'une autre disposition de la *Loi sur les marques de commerce* – par exemple, si une partie ne respecte pas l'article 22 de la Loi qui prévoit que nul ne peut employer une marque déposée d'une *manière* susceptible d'entraîner la diminution de son achalandage – la Cour pourrait alors émettre une ordonnance pour faire cesser une *manière* d'emploi comme celle de nos deux exemples. Dans ce cas, le droit octroyé par l'article 19 de la Loi ne serait pas limité (puisque la partie conserverait toujours le droit d'employer sa marque enregistrée); par contre, une *manière* de se servir d'une marque enregistrée ferait l'objet de sanctions.

Le droit exclusif en vertu de l'article 19 n'est pas vraiment en cause dans le type de scénario que nous venons de décrire. Pour le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée, ce sont plutôt des agissements qui ne seraient pas couverts par l'ombrelle du droit exclusif conféré par l'enregistrement, permettant ainsi à une cour d'intervenir contre les agissements en question. En d'autres mots, si ces agissements (qui ne sont pas ceux permis par l'enregistrement) prennent fin (par exemple, la marque PINK PANTHER enregistrée pour des articles de soins capillaires n'est plus associée au thème musical des films *Pink Panther*, pour reprendre l'illustration du juge Linden), soit par une ordonnance de la Cour ou autrement, le propriétaire de la marque enregistrée conserverait toujours le droit d'employer celle-ci en liaison avec les marchandises ou services énoncés à l'enregistrement.

Puisque l'article 19 de la Loi consacre le droit exclusif d'un propriétaire à l'emploi d'une marque de commerce identique à la marque enregistrée pour des marchandises ou des services identiques à ceux énumérés à l'enregistrement, qu'arrive-t-il lorsque ce propriétaire se sert d'une marque différente de sa marque enregistrée? Ce propriétaire peut-il faire l'objet d'une injonction pour faire cesser cet emploi? Selon la jurisprudence, l'emploi d'une marque de commerce sous une forme qui diffère de celle visée par l'enregistrement ne protégerait pas son titulaire contre une demande d'injonction. C'est ce que le juge Hugessen de la Cour fédérale a décidé dans *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.*[210]. Dans cette affaire, le juge Hugessen a rejeté la requête pour jugement sommaire de la défenderesse qui était fondée sur la marque enregistrée qu'elle détenait; le dossier révélait que la demanderesse contestait l'emploi spécifique effectué par la défenderesse d'une marque de commerce qui reprenait le même mot que la marque enregistrée de cette défenderesse mais avec un graphisme particulier différent de celui reproduit dans sa marque enregistrée. Dans ces circonstances, en raison de cette différence, l'enregistrement en question ne pouvait servir de bouclier mettant la défenderesse à l'abri de la réclamation de la demanderesse.

[210] *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.* (2003), 23 C.P.R. (4th) 492 (C.F.P.I.), le juge Hugessen.

Sur le même thème, l'emploi par un propriétaire de sa marque de commerce enregistrée accompagnée d'un habillage commercial non enregistré ne met pas ce propriétaire à l'abri d'une injonction pour faire cesser l'emploi de l'habillage non enregistré, et donc non protégé par l'article 19 de la Loi, selon une décision de 2003 du juge Gascon, de la Cour supérieure du Québec, dans *Agropur Coopérative c. Saputo Inc.*[211].

Toutefois, dans le contexte spécifique d'une injonction *interlocutoire*, il a été décidé que la Loi ne pouvait être interprétée de manière à empêcher la Cour fédérale de prononcer une injonction pour faire cesser l'emploi d'une marque de commerce enregistrée lorsque la validité de cette marque est attaquée et que ce point reste à être déterminé. Bien qu'il ait suggéré qu'il ne décidait pas de manière définitive la question, le juge O'Reilly de la Cour fédérale a conclu en 2005 dans *Advantage Car & Truck Rentals c. 1611864 Ontario Inc*.[212] que reconnaître que les titulaires de marques de commerce enregistrées sont à l'abri des injonctions interlocutoires parce que la Loi protège leurs droits jusqu'à ce que la marque soit déclarée invalide de manière définitive, limiterait de manière trop importante les pouvoirs de la Cour de prononcer des injonctions tout en élargissant excessivement la protection prévue par la Loi[213]. Qui plus est, lorsqu'il s'agit de considérer l'opportunité d'émettre une injonction interlocutoire, les cours sont généralement réticentes à se prononcer sur la validité de tout enregistrement qui est contesté[214].

En résumé, lorsque les gestes reprochés débordent le cadre des droits conférés par l'enregistrement que détiendrait une défenderesse en vertu de l'article 19 de la Loi, l'enregistrement ne met pas à l'abri d'une ordonnance de la Cour.

2.4.2 L'enregistrement comme moyen de défense

Qu'en est-il toutefois lorsque les agissements reprochés à un marchand sont justement ceux pour lesquels celui-ci a obtenu un droit exclusif par le biais d'un enregistrement, c'est-à-dire l'emploi de la marque de commerce qui fait l'objet d'un enregistrement pour les mêmes marchandises ou services mentionnés à celui-ci. Selon la jurisprudence, l'emploi d'une marque de commerce déposée constitue une défense absolue à l'encontre d'une action pour commercialisation trompeuse lorsqu'il

---

[211] *Agropur Coopérative c. Saputo Inc.*, 2003 CanLII 909 (C.S. Qué.), le juge Gascon.

[212] *Advantage Car & Truck Rentals c. 1611864 Ontario Inc*. (2005), 39 C.P.R. (4th) 135 (C.F.), le juge O'Reilly.

[213] *Advantage Car & Truck Rentals c. 1611864 Ontario Inc*. (2005), 39 C.P.R. (4th) 135 (C.F.), le juge O'Reilly, paragraphe 9.

[214] Voir par exemple : *Syntex Inc. c. Novopharm Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), page 138 [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée le 12 décembre 1991 au dossier 22588] ; *Dole Food Co. c. Nabisco Ltd.* (2000), 8 C.P.R. (4th) 367 (C.F.P.I.), la juge Hansen.

n'y a pratiquement pas de différence entre la marque telle qu'elle a été enregistrée et celle qui a été employée[215].

2.4.2.1 L'arrêt *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.* de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1951)

Ce point de droit a été souligné dès 1951 par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.*[216] alors qu'était en vigueur la législation antérieure à l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*, soit la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*[217]. Dans ses motifs, le juge Sidney Smith a écrit :

> It was also argued for the plaintiffs that whether the defendant was properly registered or not, they can sue for passing-off at common law apart from the Act. But I think the Act takes that right away. The only action that can be complained of here as passing-off is the use of the similar name. However, once the defendant got this name lawfully registered, it was entitled under s. 4(1) to the exclusive use of it; how then can its user be now complained of as wrongful?[218]

Ce même principe se retrouve aujourd'hui énoncé à l'article 19 de la Loi, qui prévoit que le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée a le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, sauf si l'invalidité de l'enregistrement est démontrée. Si une demanderesse se plaint du fait que les agissements d'une défenderesse relativement à l'emploi d'une marque de commerce enregistrée violent ses droits, la demanderesse, pour avoir gain de cause, doit alors contester la validité de l'enregistrement pour obtenir la déchéance du droit exclusif conféré par l'article 19[219].

À titre d'exemple, un importateur ou mandataire n'a pas le droit d'enregistrer une marque de commerce appartenant au mandant étranger sous son propre nom et à son propre avantage[220]. Un enregistrement ainsi obtenu peut être invalidé puisqu'on considère que son auteur n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir selon

---

[215] *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.), paragraphe 111; voir également : *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.* (2003), 23 C.P.R. (4th) 492 (C.F.P.I.), le juge Hugessen, paragraphes 4 et 6.

[216] *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1 (C.A. C.-B.).

[217] *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, 22-23 George V, c. 38.

[218] *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1 (C.A. C.-B.), page 13.

[219] Voir également *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.).

[220] *Citrus Growers Association Ltd. c. William D. Branson Ltd.*, [1990] 1 C.F. 641 (C.F.P.I.), le juge Rouleau, page 646.

l'alinéa 18(1) *in fine* de la Loi (qui réfère à l'article 16 de la Loi) en raison des obligations de fiduciaire qui existent entre un mandataire et son mandant[221].

Dès 1951, par le biais d'une remarque incidente dans l'arrêt *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.*[222], le juge Sidney Smith a suggéré que l'appropriation délibérée de la marque d'un tiers ne devait pas être tolérée:

> Plaintiff's counsel and Mr. Fox have both urged that it would be unreasonable to believe the Legislature meant to give anyone who gets a trade name registered any priority over the earlier inventor of the name, even if the registrant acted in *bona fide* ignorance of the prior invention. Unreasonableness could not overcome the language of the statute. But in any event there is, as usual, something to be said on the other side. No one by registration (however *bona fide*) can obtain priority over the first user of a mark in Canada; so it is only a foreign manufacturer who has failed to introduce his goods into Canada who can lose out by failure to register. I think our Legislature deliberately adopted a policy whereby a foreign manufacturer who delays introducing his goods here does so at the risk of losing his rights. Deliberate filching of other people's marks is not countenanced; but a foreigner who delays does so at the risk of being defeated by honest duplication here.[223]

Les circonstances auxquelles le juge Sidney Smith a fait allusion en 1951 sont aujourd'hui des motifs d'invalidité d'un enregistrement en vertu de l'article 18 de l'actuelle *Loi sur les marques de commerce* : par exemple, celui qui allègue s'être servi en premier d'une marque de commerce créant de la confusion peut obtenir, selon certaines conditions, que l'enregistrement détenu par un tiers soit déclaré invalide et radié en vertu de l'alinéa 18(1) *in fine* de la Loi[224]; pareillement, en vertu du même alinéa, un enregistrement peut être déclaré invalide lorsqu'il y a eu appropriation délibérée de la marque d'un tiers en violation des obligations de fiduciaire qui existeraient entre deux parties[225].

---

[221] *Citrus Growers Association Ltd. c. William D. Branson Ltd.*, [1990] 1 C.F. 641 (C.F.P.I.), le juge Rouleau, page 647.

[222] *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1 (C.A. C.-B.).

[223] *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. c. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1 (C.A. C.-B.), page 13.

[224] On doit toutefois tenir compte du paragraphe 17(2) de la Loi qui énonce :
« Dans des procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure. »

[225] *Citrus Growers Association Ltd. c. William D. Branson Ltd.*, [1990] 1 C.F. 641 (C.F.P.I.), le juge Rouleau, page 647.

Ainsi, à moins que l'invalidité de l'enregistrement ne soit démontrée, le propriétaire de l'enregistrement en question a le droit exclusif à l'emploi de la marque enregistrée, dans tout le Canada, en ce qui concerne les marchandises ou services énumérés à l'enregistrement; à moins qu'il ne conteste la validité de l'enregistrement en question, un tiers ne peut donc pas obtenir que l'emploi de marque par un propriétaire en vertu du droit exclusif conféré par l'article 19 soit amoindri de quelque manière.

2.4.2.2 L'arrêt *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.* de la Cour de l'Échiquier (1961)

L'enregistrement d'une marque de commerce (obtenu en vertu de l'actuelle *Loi sur les marques de commerce*) a été identifié comme un moyen de défense à une action pour contrefaçon et pour commercialisation trompeuse par le juge Cameron dans l'arrêt *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.* [226]. Dans cette affaire, la demanderesse était titulaire de marques enregistrées dont une composante était formée des lettres « BP ». Dans l'action qu'elle avait intentée contre la défenderesse (une filiale de British Petroleum), la demanderesse alléguait que celle-ci s'était rendue coupable de contrefaçon en vertu de l'article 20 de la Loi ainsi que de commercialisation trompeuse en vertu de l'alinéa 7*b)* de la Loi. À la base de ces reproches, la demanderesse soulignait l'emploi des lettres « BP » par la défenderesse suivant la permission octroyée par sa maison mère, British Petroleum qui, elle, détenait trois enregistrements pour les marques en question[227]. La validité de ces trois enregistrements n'était toutefois pas contestée par la demanderesse. En rejetant le recours de la demanderesse, le juge Cameron a souligné le droit à l'emploi des marques enregistrées dont bénéficiait la défenderesse :

> My finding, therefore, is that as the defendant has a statutory right to the use of the three trade marks which have not been shown to be invalid, the claim for infringement of the plaintiff's trade marks fails. Having that statutory right and there being no evidence that the trade marks have been used other than by way of the "permitted use", the action for passing off in relation to the trade marks, both with reference to the plaintiff's trade marks and the plaintiff's alleged nickname "BP", must fail and will be dismissed.[228]

Le juge Cameron a par ailleurs pris soin de préciser que si la Cour avait reconnu la défenderesse responsable d'une contrefaçon des marques enregistrées de la demanderesse en raison de la prétendue confusion entre les marques respectives des parties (sans que les enregistrements employés par la défenderesse aient par

---

[226] *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121 (C. de l'É.), le juge Cameron.

[227] L'emploi par la défenderesse des marques enregistrées de sa maison mère s'effectuait en vertu des dispositions relatives aux usagers inscrits, en vigueur à l'époque. Ces dispositions ont été modifiées par la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, L.C. 1993, c. 15 qui a retiré, en 1993, toute mention des usagers inscrits à l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*.

[228] *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121 (C. de l'É.), le juge Cameron, page 133.

ailleurs été déclarés invalides), il y aurait alors eu atteinte aux droits statutaires du propriétaire d'une marque enregistrée en vertu de l'article 19 de la Loi. Il s'est exprimé ainsi :

> […] and that a finding that British Petroleum had infringed the trade marks of the plaintiff because it used trade marks which were confusing, would without a finding of invalidity cut down the statutory right conferred on the owner by the provisions of s. 19. British Petroleum had a vested right in the registered trade marks until they were declared invalid and clear and precise words would be necessary to deprive it of that right. In my view, as I have stated, the defendant has the same right.[229]

Selon le juge Cameron, chaque partie était titulaire d'enregistrements et chacune bénéficiait donc du droit exclusif à l'emploi des marques en son nom respectif (ou au nom de sa maison mère, British Petroleum, dans le cas de la défenderesse). Si une partie souhaite contester l'emploi d'une marque enregistrée, il faut attaquer la validité de l'enregistrement qui permet cet emploi.

2.4.2.3 L'arrêt *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* de la Cour d'appel de l'Ontario (2002)

En 2002, dans l'arrêt *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd*.[230], la Cour d'appel de l'Ontario, dans de courts motifs, a passé en revue la jurisprudence sur la question de l'enregistrement de marque de commerce utilisé comme moyen de défense à l'encontre d'une action pour commercialisation trompeuse (ou *passing-off*). Dans cette affaire, l'appelante (demanderesse en première instance) tentait d'obtenir une injonction contre l'intimée (défenderesse en première instance) de même qu'une indemnité. Les hostilités entre les parties avaient débuté en 1996 lorsque l'intimée a introduit en Ontario son produit alcoolisé dont l'emploi était jusqu'alors limité aux provinces maritimes. L'appelante alléguait que le nom et l'habillage des produits de l'intimée, soit les mots « Oland Export Ale » en association avec une étiquette arborant des teintes rouge, dorée et blanche, causaient de la confusion en Ontario avec la bière « Molson Export » de l'appelante, et que cet emploi constituait un délit de *passing-off*, tant en vertu de la common law que de l'alinéa 7*b)* de la Loi. L'intimée était toutefois titulaire d'un enregistrement pour une marque de commerce graphique qui reflétait l'emploi plus récent en Ontario dont se plaignait l'appelante.

L'action de l'appelante a été rejetée en première instance. Selon le juge du procès, l'appelante n'avait pas prouvé les éléments nécessaires à son recours pour commercialisation trompeuse. Le juge du procès a pris toutefois la peine de noter que l'enregistrement dont bénéficiait l'intimée ne la mettait pas à l'abri d'une

---

[229] *Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd.* (1961), 36 C.P.R. 121 (C. de l'É.), le juge Cameron, page 133.

[230] *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.).

ordonnance visant à faire cesser des gestes de commercialisation trompeuse (si par ailleurs les éléments de cette action avaient été prouvés).

La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé le rejet de l'action de l'appelante, mais pour des motifs entièrement différents. Selon le juge Carthy, le fait pour l'intimée de détenir une marque de commerce enregistrée qui permettait l'emploi à la base du grief de l'appelante constituait, dans les circonstances, une défense absolue à l'action pour commercialisation trompeuse intentée par l'appelante.

Selon les motifs du juge Carthy, la jurisprudence canadienne, qui avait préalablement adopté un point de vue contraire[231], se fondait sur la législation anglaise. Cette dernière permettait les recours pour commercialisation trompeuse contre une défenderesse même dans le cas où celle-ci détenait un enregistrement de marque reflétant l'emploi contesté, une possibilité qui n'est pas prévue par la *Loi sur les marques de commerce*. Sur ce point, le juge Carthy s'est exprimé ainsi :

> [4] Section 19 of the *Trade-marks Act* reads :
>
> > *Rights conferred by registration*
> >
> > 19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.
>
> [5] Sections 21, 32 and 67 have no application to the present circumstances, and no one contests the validity of the registration. On the face of it, this statutory entitlement would seem unassailable. However, the trial judge held to the contrary. He found that while the holder of a registered trade-mark has the right to prevent others from using the mark on their goods, the holder does not have the right to use the mark if such use would cause deception or confusion. Relying on Justice Muldoon's judgment in *Wing v. Golden Gold Enterprises Co.* (1996), 66 C.P.R. (3d) 62 (F.C.T.D.), and the English cases of *Re Lyle & Kinahan Ltd.* (1907), 24 R.P.C. 249 (C.A.), and *Van Zeller v. Mason, Cattley & Co.* (1907), 25 R.P.C. 37, Kealey J. concluded, at para. 4, "The weight of authority clearly establishes that the mere fact of registration is no defence to a passing-off action."
>
> [6] In *Re Lyle & Kinahan Ltd.*, Lord Alverston L.C.J. held, at p. 262:
>
> > The registration of a Trade Mark does not confer any right at all of the description there pointed to, but it does confer a right, and the only right is, the right to prevent anybody else from using that Trade Mark as a

[231] Voir à ce sujet la décision *Wing* (*Wing Hing Electrical Engineers Co.*) *c. Golden Gold Enterprises Co.*, [1996] A.C.F. no 221 (C.F.P.I.), le juge Muldoon.

> mark for their goods, but it does not give the registered owner of the Trade Mark any right to use that Trade Mark if the Trade Mark would deceive. I conceive that if at the date when application is made to register a Trade Mark there is no ground of objection upon the footing that it will be calculated to deceive, and if subsequently by alterations in the character of the business of the two parties respectively the use of the Trade Mark will be calculated to deceive and a passing-off action were brought by one party against the other, it would be no defence at all on the part of the owner of the registered Trade Mark to say – "Deception or no deception I am entitled to do it because that is my registered "Trade Mark"". That could not be advanced for a moment. In other words, the registration of a Trade Mark does not confer any right to do that which could not have been done irrespective of the Trade Mark, in the sense of doing any acts which would be competition in business. The only right which it confers is a right to restrain others from using that Trade Mark.

[7] In Chancery, *Van Zeller v. Mason, Cattley & Co.*, Mr. Justice Joyce made a similar assertion. He said, at p. 41 of his reasons:

> I do not think it was seriously argued that the registration of the Trade Mark affects the case; I think it does not affect the case. If a mark contains a misrepresentation in respect of which another person can sue and is entitled to an injunction, of course, the mark cannot be used, it does not matter to whom it belongs or what it is. It appears to me that this case … becomes merely an ordinary case of passing-off.

[8] In my view, Justice Muldoon and the trial judge erred in looking to these English authorities for guidance. While the U.K. *Trade Marks Act*, *1905*, 5 Edw. VII, c. 15, had a similar provision to our s. 19, it also had a s. 45 reading:

> 45. Nothing in this Act contained shall be deemed to affect rights of action against any person for passing off goods as those of another person or the remedies in respect thereof.

[9] There is no comparable provision in the Canadian Act and thus reliance should not have been placed on these English authorities.[232]

Par la suite, le juge Carthy a fourni les énoncés de principe suivants:

[232] *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.), paragraphes 4 à 9.

> [12] A proper review of the relevant case law reveals that, in Canada, the holder of a registered trade-mark has the exclusive right to use the mark throughout the country until such time as the mark is shown to be invalid.
>
> […]
>
> [16] My conclusion from this review of the case law is that the respondent is entitled to use its mark throughout Canada in association with its beer. If a competitor takes exception to that use its sole recourse is to attack the validity of the registration. If it were otherwise, a plaintiff complaining of confusion caused by a competitor's registered mark would himself be infringing on the mark by establishing that confusion. This follows from s. 20 of the *Act*, which provides that a registered mark is deemed infringed by a person who sells wares with a confusing trade-mark or trade name.[233]

Il est donc clair qu'un enregistrement constitue un outil de défense efficace pour obtenir le rejet d'une action pour commercialisation trompeuse.

2.4.2.4 D'autres décisions depuis 2002

Mentionnons deux décisions rendues depuis 2002.

Dans la décision *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.*[234], le juge Hugessen a résumé l'arrêt *Molson Canada* c*. Oland Breweries Ltd.*[235] en écrivant que la Cour d'appel de l'Ontario, dans ses motifs, a appliqué la règle bien établie selon laquelle l'emploi d'une marque de commerce déposée constitue une défense absolue à l'encontre d'une action pour commercialisation trompeuse[236].

Par contre, dans la décision *Distech C.V.A.C. inc. c. Distech Contrôles inc.*[237], la demanderesse avait utilisé en premier le nom « Distech ». À la suite du recours de cette demanderesse, la Cour supérieure du Québec a ordonné à la défenderesse –

---

[233] *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.), paragraphes 12 et 16.

[234] *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.* (2003), 23 C.P.R. (4th) 492 (C.F.P.I.), le juge Hugessen. Il s'agit d'une décision du 31 janvier 2003.

[235] *Molson Canada* c*. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.).

[236] *Jonathan, Boutique Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.* (2003), 23 C.P.R. (4th) 492 (C.F.P.I.), le juge Hugessen, paragraphe 4. Dans ses motifs, le juge Hugessen a considéré que cette règle ne s'appliquait pas dans les circonstances puisqu'il était évident que la défenderesse n'employait pas exactement ses marques de commerce comme elles avaient été enregistrées. Il a donc rejeté la requête pour jugement sommaire de la défenderesse et a laissé au juge du procès le soin de décider si la défenderesse s'écartait pour l'essentiel de ses marques déposées ou si elle employait les éléments essentiels de celles-ci.

[237] *Distech C.V.A.C. inc. c. Distech Contrôles inc.*, 2006 QCCS 5010 (C.S.Q.), le juge Hébert. Il s'agit d'une décision du 28 août 2006.

qui détenait pourtant une marque de commerce enregistrée « Distech Contrôles » [238] pour des appareils et dispositifs de contrôle et de gestion énergétique[239] – de ne plus utiliser le mot « Distech à titre de marque de commerce ou autrement » en liaison avec des produits, services et entreprises reliés au domaine du chauffage, de la ventilation, de l'énergie ou de tout autre secteur s'y rapportant, soit les domaines d'activité de la demanderesse.

Dans ses motifs du 28 août 2006, la Cour a souligné que la défenderesse ne s'était jamais conformée à une décision préalablement rendue le 9 mars 2000 dans le cadre d'une requête présentée en vertu de l'article 123.27.1 de la *Loi sur les compagnies*[240]. Dans cette décision, l'inspecteur général des institutions financières du Québec avait ordonné à la défenderesse de changer sa dénomination sociale en raison d'un risque de confusion, puisque chaque partie utilisait le nom « Distech »[241]. C'est donc sur cette base qu'une injonction a été émise[242]. Dans ses motifs, le juge Hébert n'a pas fait mention de l'arrêt *Molson Canada c. Oland*

---

[238] *Distech C.V.A.C. inc. c. Distech Contrôles inc.*, 2006 QCCS 5010 (C.S.Q.), le juge Hébert, paragraphe 69. De fait, la marque objet de l'enregistrement LMC 562,962 était DISTECH CONTROLS.

[239] Enregistrement consulté le 31 juillet 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

[240] *Loi sur les compagnies*, L.R.Q., c. C-38.

[241] *Distech C.V.A.C. inc. c. Distech Contrôles inc.*, 2006 QCCS 5010 (C.S.Q.), le juge Hébert, paragraphe 96.

[242] Selon certains auteurs, l'inspecteur général des institutions financières du Québec ne pourrait empêcher l'emploi d'une marque de commerce enregistrée. Ainsi, Marie-Josée Lapointe et Jean-Nicolas Delage dans leur article « Marques de commerce vs Noms commerciaux : qui sera le gagnant ? », (2005) 17 *C.P.I.* 497 suggèrent à la page 521 que les droits obtenus grâce à un enregistrement ne pourraient pas être ainsi limités dans le cadre d'un tel scénario suivant l'application de la doctrine de la prépondérance de la loi fédérale sur la loi provinciale :

« En effet, une ordonnance de l'inspecteur général qui empêcherait un titulaire d'employer un tel nom commercial également enregistré à titre de marque de commerce aurait pour effet, suivant cette interprétation, d'empêcher ce titulaire de jouir pleinement de son monopole dans sa marque de commerce enregistrée. L'application de la doctrine de la prépondérance au cas sous étude ferait donc en sorte que l'inspecteur général ne pourrait émettre une ordonnance à l'encontre du titulaire d'un nom commercial si ce nom commercial est également enregistré à titre de marque de commerce ou porte à confusion avec une marque de commerce enregistrée par ce titulaire, celui-ci ne faisant qu'exercer son droit exclusif à l'emploi de sa marque enregistrée. La seule issue pour la tierce partie désirant empêcher cet emploi du nom commercial également enregistré à titre de marque de commerce serait ainsi de faire invalider devant la Cour fédérale du Canada cette marque enregistrée sur la base de son emploi antérieur. Cependant, il importe de noter qu'après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement, aucun enregistrement ne pourra être déclaré invalide du fait d'une utilisation antérieure. Ainsi, une fois l'enregistrement devenu incontestable, l'usager d'un nom commercial ou d'une marque de commerce antérieure à la marque enregistrée se retrouvera sans recours, sauf peut-être celui, dans le cadre de procédures relatives à une marque de commerce enregistrée, de revendiquer le bénéfice de l'article 21 de la *Loi sur les marques de commerce*. »

Breweries Ltd.[243]. Toutefois, en raison de l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, la Cour s'est reconnue sans compétence pour faire droit à l'une des réclamations de la demanderesse et ordonner la radiation de la marque enregistrée détenue par la défenderesse[244].

La Cour a également octroyé 5 000$ pour le temps consacré « pour limiter les dégâts » [245] après certaines situations de confusion identifiées par la demanderesse; 20 000$ ont également été accordés à titre de dommages-intérêts punitifs puisque la Cour a conclu que la défenderesse perpétuait la confusion par l'emploi de sa marque et que ceci constituait « un abus de droit qui justifie l'octroi de dommages-intérêts punitifs »[246].

Dans cette affaire, la décision de la Cour semble avoir été motivée en partie par le comportement de la défenderesse relativement à cette décision antérieure de l'inspecteur général des institutions financières du Québec.

2.4.3 La Cour suprême et le monopole prévu par l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*

Le 2 juin 2006, la Cour suprême du Canada a rendu deux arrêts fort attendus par ceux qu'intéresse la protection des marques de commerce. Dans *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* [247], la Cour a unanimement confirmé les décisions des tribunaux inférieurs de rejeter l'opposition de la société Mattel, Inc. à l'enregistrement d'une marque graphique BARBIE'S pour des services de restauration; dans *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*[248], elle a confirmé (unanimement, là aussi) le rejet des différents recours de Veuve Clicquot Ponsardin (incluant sa demande d'injonction permanente) en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* à l'encontre d'un regroupement de boutiques de vêtements pour dames qui employait la marque CLIQUOT pour annoncer ses services.

Dans chacun de ces litiges, la Cour suprême a considéré l'étendue de la protection qui doit être reconnue aux marques célèbres. Toutefois, dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*, la Cour suprême, dans certaines remarques incidentes, a également revu l'étendue des droits octroyés par l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article

---

[243] *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.).
[244] *Distech C.V.A.C. inc. c. Distech Contrôles inc.*, 2006 QCCS 5010 (C.S.Q.), le juge Hébert, paragraphes 78 et 80.
[245] *Distech C.V.A.C. inc. c. Distech Contrôles inc.*, 2006 QCCS 5010 (C.S.Q.), le juge Hébert, paragraphe 130.
[246] *Distech C.V.A.C. inc. c. Distech Contrôles inc.*, 2006 QCCS 5010 (C.S.Q.), le juge Hébert, paragraphe 137.
[247] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.
[248] *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824.

19 de la Loi. Bien qu'il s'agisse de remarques incidentes[249] (pouvant être jugées « convaincantes » mais pas nécessairement « contraignantes »[250]), les motifs de la Cour suprême ont par la suite servi de guide pour l'élaboration de principes visant à délimiter la force réelle d'un enregistrement[251]. Sur l'importance attribuée à une remarque incidente, le juge Shore de la Cour fédérale a sans doute bien résumé la situation en écrivant au sujet d'une telle remarque de la Cour d'appel fédérale : « […] même si la décision ne lie pas cette Cour, ces commentaires ont tout de même un caractère très persuasif »[252].

Avant d'aborder ces remarques de la Cour suprême, rappelons que dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*, l'une des défenderesses, Mademoiselle Charmante Inc., avait obtenu l'enregistrement de ses marques de commerce CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » le 1er août 1997 (soit plus d'un an avant que la demanderesse n'entame sa demande d'injonction et de radiation judiciaire, le 5 novembre 1998). Mademoiselle Charmante Inc. avait conséquemment le bénéfice du droit exclusif en vertu de l'article 19 de la Loi en ce qui concerne les marques protégées par les deux enregistrements correspondants. La demanderesse demandait donc la radiation des enregistrements en vertu des alinéas 18(1)*a)*, 18(1)*b)* et 18(1) *in fine*, de la Loi; elle réclamait également l'arrêt de l'emploi des marques des défenderesses. Ces dernières ont plaidé devant la Cour fédérale que la demanderesse devait en premier lieu surmonter un obstacle préliminaire et obtenir la radiation des marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART », et donc la déchéance du droit exclusif octroyé par l'article 19 de la Loi, avant de pouvoir obtenir une injonction. Devant la Cour suprême, les défenderesses ont présenté l'argument de manière quelque peu différente et ont plaidé qu'il leur suffisait d'invoquer l'enregistrement, en 1997, de leurs marques de commerce CLIQUOT et CLIQUOT

---

[249] En ce qui concerne l'importance accordée à une remarque incidente dans les motifs d'une décision de la Cour suprême, mentionnons l'arrêt *R. c. Henry*, [2005] 3 R.C.S. 609, où le juge Binnie a indiqué que les remarques incidentes ne sont pas censées avoir toutes la même importance et a souligné les règles suivantes à leur sujet :
« [57] Pour reprendre la formulation du comte Halsbury, il faut se demander chaque fois quelles questions ont été effectivement tranchées. Au-delà de la *ratio decidendi* qui est généralement ancrée dans les faits, comme l'a signalé le comte Halsbury, le point de droit tranché par la Cour peut être aussi étroit que la directive au jury en cause dans *Sellars* ou aussi large que le test établi par l'arrêt *Oakes*. Les remarques incidentes n'ont pas et ne sont pas censées avoir toutes la même importance. Leur poids diminue lorsqu'elles s'éloignent de la stricte *ratio decidendi* pour s'inscrire dans un cadre d'analyse plus large dont le but est manifestement de fournir des balises et qui devrait être accepté comme faisant autorité. Au-delà, il s'agira de commentaires, d'exemples ou d'exposés qui se veulent utiles et peuvent être jugés convaincants, mais qui ne sont certainement pas « contraignants » comme le voudrait le principe *Sellars* dans son expression la plus extrême. L'objectif est de contribuer à la certitude du droit, non de freiner son évolution et sa créativité. La thèse voulant que chaque énoncé d'un jugement de la Cour soit traité comme s'il s'agissait d'un texte de loi n'est pas étayée par la jurisprudence et va à l'encontre du principe fondamental de l'évolution de la common law au gré des situations qui surviennent. »

[250] *R. c. Henry*, [2005] 3 R.C.S. 609, paragraphe 57.

[251] Voir à ce sujet : *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.).

[252] *Effigi Inc. c. Canada (Procureur général)*, 2004 CF 1000 (C.F.), le juge Shore, paragraphe 43 [confirmé par *Effigi Inc. c. Canada (Procureur général*), 2005 CAF 172 (C.A.F.)].

« UN MONDE À PART » pour répondre entièrement à la demande de Veuve Clicquot Ponsardin[253].

Quoique le juge Binnie ait confirmé le rejet par les cours inférieures de tous les recours de la demanderesse, il a également rejeté la position des défenderesses selon laquelle l'enregistrement en 1997 des marques de commerce de Mademoiselle Charmante Inc. était une réponse complète au recours de la demanderesse puisqu'ici, la validité des marques enregistrées de la défenderesse a été contestée. Sur la question de l'enregistrement comme moyen de défense, il a indiqué que l'enregistrement d'une marque de commerce pouvait mettre son propriétaire à l'abri d'une demande d'indemnisation pour la période où l'enregistrement a été en vigueur (à supposer que l'enregistrement soit radié par la suite) :

> [16] Les intimées soutiennent qu'il leur suffit d'invoquer l'enregistrement, en 1997, de leurs marques de commerce *Cliquot* et *Cliquot « Un monde à part »* pour répondre entièrement à la demande de l'appelante. Je ne suis pas d'accord. L'appelante a contesté la validité de l'enregistrement et en demande la radiation. Si l'appelante avait gain de cause et obtenait la radiation de l'inscription, les intimées pourraient assurément plaider qu'elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions étaient en vigueur. Toutefois, comme l'appelante n'a pas eu gain de cause dans le pourvoi, il n'y a pas lieu de trancher la question de la portée de l'indemnisation.[254]

La position de la Cour suprême selon laquelle l'enregistrement ne peut être une réponse complète à une réclamation lorsque la validité de cet enregistrement est soulevée semble être une confirmation de celle adoptée en 2002 par la Cour d'appel de l'Ontario dans *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.*[255], où il a été décidé que le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée avait le droit exclusif à son emploi partout au Canada jusqu'à ce qu'il soit démontré que l'enregistrement de la marque en question est invalide[256]. Ainsi, si un compétiteur s'oppose à un tel emploi, *le seul recours qui lui est disponible est d'attaquer la validité de l'enregistrement*[257], ce qui a été fait (sans succès, toutefois) par la demanderesse dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*. La Cour suprême a donc énoncé qu'un enregistrement n'est pas une réponse à une demande d'injonction *lorsque la validité de cet enregistrement est contestée et que celui-ci fait l'objet d'une demande de radiation*[258]. Ces questions relatives à la validité et à la radiation doivent donc être tranchées (par la Cour

---

253 *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 16.
254 *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 16.
255 *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.).
256 *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.), paragraphe 12.
257 *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 201 (C.A. Ont.), paragraphe 16.
258 Suivant l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce*, seule la Cour fédérale peut ordonner la radiation du registre d'un enregistrement de marque.

fédérale) pour déterminer si l'enregistrement en question permet toujours à son propriétaire de conserver le droit octroyé par l'article 19 de la Loi.

Plus tôt, dans ses motifs, le juge Binnie avait également rappelé la présomption de validité qui se rattache à un enregistrement de même que le droit à l'*emploi* d'une marque de commerce enregistrée. Il a écrit au paragraphe 5 :

> [5] Les intimées exploitent sous les noms de *Les Boutiques Cliquot* et *Cliquot* six boutiques réparties au Québec et à Ottawa dans lesquelles elles vendent des vêtements de gamme intermédiaire essentiellement destinés aux femmes de carrière. La deuxième intimée, Mademoiselle Charmante Inc., est la propriétaire enregistrée des marques de commerce *Cliquot* et *Cliquot « Un monde à part »*, qu'elle emploie depuis 1995. Ces marques ont été enregistrées le 1er août 1997. Le mot « Cliquot » figure sur l'enseigne extérieure de chacune de ces boutiques, sur les sacs et les emballages, ainsi que sur les cartes d'affaires et les factures, mais il n'apparaît pas sur les vêtements. Selon l'art. 19 de la Loi, l'enregistrement des marques des intimées est présumé valide et leur donne le droit de les employer de la façon susmentionnée.[259]

En raison de ces motifs, l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 19 peut-il être utilisé comme bouclier de manière à obtenir le rejet de toute réclamation qui viserait à faire cesser l'emploi permis par l'enregistrement en question ? Une réponse affirmative semble avoir été fournie par la Cour suprême qui a indiqué, comme nous l'avons vu : « Selon l'art. 19 de la Loi, l'enregistrement des marques des intimées est présumé valide et *leur donne le droit de les employer de la façon susmentionnée* »[260] [les italiques sont nôtres]. Les enregistrements pour les marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART » de Mademoiselle Charmante Inc. protégeaient les services visant la gestion d'établissements de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour dames. L'emploi auquel ces deux enregistrements donnaient droit avait été décrit par le juge Binnie par son allusion au fait que la marque CLIQUOT figurait sur l'enseigne extérieure des boutiques des défenderesses ainsi que sur les sacs et les emballages de même que sur les cartes d'affaires et les factures.

La description par le juge Binnie de l'étendue des droits qu'avaient les défenderesses en vertu des enregistrements pour les marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART », au paragraphe 5 de ses motifs, n'évoque pas l'aspect *exclusif* de ces droits mais mentionne plutôt le droit d'*employer* une marque de commerce enregistrée. Un point similaire était soulevé dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* [261], où le juge Binnie a mentionné que le libellé des marchandises ou services d'un enregistrement délimitait ce que son titulaire pouvait faire en liaison avec sa marque de commerce :

---

[259] *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 5.
[260] *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 5.
[261] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

> [53] L'appelante a soutenu que les instances inférieures ont eu tort d'examiner les activités réelles de l'intimée plutôt que les termes figurant dans sa demande d'enregistrement de la marque projetée. *Il est vrai qu'il faut s'attacher aux termes employés dans la demande, parce que ce qui est en cause est ce que l'enregistrement permettrait à l'intimée de faire, et non pas ce qu'elle fait actuellement*. […] Les termes employés par l'intimée dans sa demande ([TRADUCTION] « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet ») ont été repris par la Commission et le juge des requêtes, et à la lecture de leurs motifs respectifs, considérés dans leur ensemble, je ne crois pas qu'ils aient mal compris la question qui leur était soumise.[262] [Les italiques sont nôtres.]

Ce commentaire du juge Binnie peut être vu comme une formulation actualisée du principe de droit énoncé par le juge en chef Thurlow de la Cour d'appel fédérale dans *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*[263] (sans toutefois qu'il y ait de référence à la notion d'exclusivité).

Tant dans *Veuve Clicquot Ponsardin* que dans *Mattel*, la Cour suprême semble avoir adopté la position qu'un enregistrement obtenu en vertu de l'article 19 de la Loi est non seulement une épée qui peut être utilisée contre les tiers mais également un bouclier qui permet au propriétaire de la marque de commerce enregistrée de mener ses activités avec sa marque en liaison avec les marchandises ou services énoncés à l'enregistrement, sauf si son invalidité est démontrée. Au paragraphe 16 de ses motifs dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, le juge Binnie a indiqué que l'enregistrement des marques de Mademoiselle Charmante Inc. ne pouvait être une réponse complète aux réclamations de la demanderesse puisque la validité de l'enregistrement de ces marques a été contestée[264]. Cela voudrait dire que si une demanderesse est incapable d'obtenir la radiation de marques qui ont été enregistrées par une défenderesse (comme celles de Mademoiselle Charmante Inc. dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*), son recours pour obtenir une injonction en vertu de l'article 22 (pour faire cesser totalement l'emploi des marques de commerce en question) échouerait puisque cet obstacle préliminaire n'aurait pas été surmonté et la défenderesse conserverait le droit d'employer ses marques faisant l'objet d'enregistrements valides.

Toutefois, rien dans les remarques du juge Binnie ne permet de soutenir qu'on ne pourrait pas émettre une injonction à l'encontre du titulaire d'une marque de commerce enregistrée pour faire cesser une *manière* d'emploi qui n'est pas visée par l'étendue du monopole octroyé en vertu de l'article 19 de la Loi[265], comme nous l'avons vu précédemment. Ce serait le cas, par exemple, pour une injonction – contre

---

[262] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 53.

[263] *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd*., [1988] 3 C.F. 91 (C.A.F.).

[264] *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824, paragraphe 16.

[265] Voir à ce sujet, entre autres, les commentaires du juge Linden au paragraphe 55 de ses motifs dans l'arrêt *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.).

le propriétaire d'une marque enregistrée – qui serait émise en vertu de l'article 22 de la Loi, qui permet de faire cesser une *manière* d'emploi.

Un autre aspect intéressant de l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* au sujet du droit octroyé par un enregistrement en vertu de l'article 19 de la Loi (et évoqué par le juge Binnie au paragraphe 16 de ses motifs) est son allusion au fait qu'un enregistrement, durant la vie de celui-ci, protégerait son titulaire de toute demande d'indemnisation pour la période durant laquelle l'enregistrement aurait été en vigueur.

Sur cette question, il y a quelques décennies, en 1968, il avait été énoncé que si l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide, l'article 19 ne donne alors aucune protection à son titulaire une fois que cette invalidité a été constatée puisque la protection s'applique seulement à l'enregistrement d'une marque « sauf si son invalidité est démontrée » (en anglais : « unless shown to be invalid »), et non pas « jusqu'à ce que » son invalidité soit démontrée. Ce point de vue a été décrit par le juge Jackett dans une note infrapaginale de la décision *Gattuso c. Gattuso Corporation Limited*[266]. Cette dernière position ferait disparaître, pour le passé, tous les avantages liés à l'enregistrement; pourtant, tant que l'enregistrement est en vigueur, il donne le droit de se servir de la marque ainsi protégée et c'est sans doute ce point qu'a voulu souligner le juge Binnie.

En 1972, dans *PVR Co. Ltd. c. Decosol (Canada) Ltd.*[267], à la suite d'une requête pour radiation d'allégations mentionnant l'octroi d'une indemnité dans le cadre d'une demande de radiation judiciaire d'une marque enregistrée, le juge Walsh de la Cour fédérale a considéré (mais n'a pas tranché) la problématique du possible effet rétroactif d'une ordonnance radiant un enregistrement et son corollaire, le point de départ dans le temps du calcul de l'indemnité pour réparer les dommages qui résulteraient de l'emploi, dans le passé, de cette marque enregistrée :

> In particular there is a substantial issue for determination on the merits in this Court as to whether the mark DECOSOL REGD, the property of defendant in the present [p]roceedings, should or should not be expunged from the register of trade marks. If it is so expunged following final judgment on the merits it will remain to be determined whether plaintiff PVR is entitled to damages or an accounting for profits
>
> (a) from the time the defendant Decosol first commenced selling this product under the mark DECOSOL REGD;
>
> (b) from the time Decosol was formally warned to desist from using the mark DECOSOL REGD by letter of PVR's attorney dated April 14, 1971;

[266] *Gattuso c. Gattuso Corporation Limited*, [1968] 2 R.C.É. 609 (C. de l'É.), le juge Jackett, page 618.
[267] *PVR Co. Ltd. c. Decosol (Canada) Ltd.* (1972), 10 C.P.R. (2d) 203 (C.F.P.I.), le juge Walsh.

> (c) from the date of institution of the present proceedings on October 29, 1971; or
>
> (d) only from the date of final judgment expunging the trade mark DECOSOL REGD.[268]

Au paragraphe 16 de ses motifs dans *Veuve Clicquot Ponsardin*, le juge Binnie n'a pas fait de distinction entre les différents motifs de radiation et leur effet possible sur toute protection qu'un titulaire pourrait réclamer durant la vie de l'enregistrement. Pour cette raison, les commentaires du juge Binnie semblent approuver la position qu'un enregistrement peut être considéré comme un bouclier permettant de repousser toute demande d'indemnité visant l'époque où il a été en vigueur, quels que soient les motifs ayant conduit à la radiation de celui-ci.

2.4.4 Le traitement en jurisprudence du paragraphe 16 des motifs du juge Binnie dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* : une révision de l'arrêt *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.* de la Cour d'appel fédérale

Les remarques du juge Binnie en ce qui concerne la protection qu'aurait un titulaire d'enregistrement – qui est par la suite radié – à l'encontre d'une réclamation visant à obtenir une indemnité en raison de l'emploi effectué durant la vie de l'enregistrement ont été examinées par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*[269] du 18 juillet 2007.

Dans cette dernière affaire, l'appelante était titulaire d'un enregistrement obtenu le 30 octobre 1981 pour la marque JAGUAR en liaison avec des sacs; toutefois, cet enregistrement avait été radié par le juge du procès le 16 janvier 2006 sur la base d'une probabilité de confusion (à l'époque du début des procédures en 1991) avec la marque JAGUAR, enregistrée pour des automobiles par l'intimée, un fabricant de voitures de luxe. Or, les remarques incidentes du juge Binnie dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* ont permis à cette appelante de faire rejeter la demande d'indemnisation du fabricant d'automobiles en ce qui concerne l'emploi effectué par l'appelante durant la période où l'enregistrement a été en vigueur (de 1981 à 2006). Au nom de la Cour, le juge Létourneau a écrit :

> [110] Dans la présente affaire, l'appelante détenait un enregistrement valide jusqu'à ce que celui-ci soit invalidé et radié par le juge en 2006. L'appelante n'a pas fait de fausses déclarations au moment de l'enregistrement. Le juge n'a jamais conclu que l'appelante avait agi de mauvaise foi à l'époque, bien qu'aucune raison satisfaisante n'ait été avancée pour expliquer pourquoi l'appelante avait changé les noms « Beau Sac » et « Sacsibo » dans le cas de ses sacs et avait demandé l'enregistrement de sa marque de commerce «

[268] *PVR Co. Ltd. c. Decosol (Canada) Ltd.* (1972), 10 C.P.R. (2d) 203 (C.F.P.I.), le juge Walsh, page 210.
[269] *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.).

Jaguar » en 1981. Le juge a conclu qu'il existait des éléments de preuve établissant une probabilité de confusion au moment où l'action a été introduite en 1991 et que cette probabilité de confusion subsisterait si la marque de commerce de l'appelante demeurait au registre. Je crois que, dans ces conditions, l'appelante a le droit de se prévaloir de l'article 19 de la Loi, qui prévoit :

> **19.** Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

[111] Selon la jurisprudence, « l'emploi d'une marque de commerce déposée constitue une défense absolue à l'encontre d'une action en commercialisation trompeuse » lorsqu'il n'y a pratiquement pas de différence entre la marque telle qu'elle a été enregistrée et celle qui a été employée : *Jonathan, Boutiques Pour Hommes Inc. c. Jay-Gur International Inc.*, 2003 CFPI 106, aux paragraphes 4 et 6.

[112] Une conclusion semblable a été tirée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt *Chemicals Inc. and Overseas Commodities Ltd. v. Shanahan's Ltd.* (1951), 15 C.P.R. 1, à la page 13, et par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt *Molson Canada v. Oland Breweries Ltd.* (2002), 59 O.R. (3d) 607. Dans ce dernier arrêt, le juge Carthy a écrit ce qui suit, au nom de la Cour, au paragraphe 16 :

> [TRADUCTION] Mon examen de la jurisprudence m'amène à conclure que l'intimée a le droit d'employer sa marque partout au Canada en liaison avec sa bière. Si un concurrent s'oppose à cet emploi, son seul recours consiste à contester la validité de l'enregistrement. S'il en était autrement, un demandeur se plaignant de la confusion causée par la marque déposée d'un concurrent contreferait lui-même cette marque en établissant cette confusion. Cette conclusion découle du texte de l'article 20 de la Loi, qui prévoit que le droit du propriétaire d'une marque de commerce est réputé avoir été violé par une personne qui vend des marchandises en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

[113] Cette conclusion de droit trouve également appui dans la remarque inciden[t]e suivante du juge Binnie, au paragraphe 16 de ses motifs du jugement dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin* :

> Les intimées soutiennent qu'il leur suffit d'invoquer l'enregistrement, en 1997, de leurs marques de commerce *Cliquot* et *Cliquot « Un monde à part »* pour répondre entièrement à la demande de l'appelante. Je ne

> suis pas d'accord. L'appelante a contesté la validité de l'enregistrement et en demande la radiation. Si l'appelante avait gain de cause et obtenait la radiation de l'inscription, les intimées pourraient assurément plaider qu'elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions étaient en vigueur. Toutefois, comme l'appelante n'a pas eu gain de cause dans le pourvoi, il n'y a pas lieu de trancher la question de la portée de l'indemnisation. [Non souligné dans l'original.]
>
> [114] À mon humble avis, les intimées ont droit à des dommages-intérêts ou aux profits provenant de la contrefaçon, mais uniquement à compter du 16 janvier 2006, c'est-à-dire la date du jugement du juge de première instance.[270]

Bien que le juge du procès ait considéré qu'il y avait une probabilité de confusion au moment où les procédures ont débuté en 1991, l'enregistrement détenu par une partie – mais par la suite radié – a permis à cette dernière d'obtenir le rejet d'une demande d'indemnisation pour la période où l'enregistrement a été en vigueur, c'est-à-dire du 30 octobre 1981 au 16 janvier 2006. Dans les circonstances de cette affaire, l'enregistrement a été considéré comme un bouclier durant sa vie, sans qu'il ait été jugé nécessaire de considérer les motifs de radiation de l'enregistrement en question (et de considérer les dates pertinentes associées à ces motifs). Toutefois, le juge Létourneau semble avoir considéré la bonne foi de l'appelante[271] comme une circonstance pertinente pour l'analyse de cette question, un élément d'appréciation que le juge Binnie n'a toutefois pas mentionné au paragraphe 16 de ses motifs.

En fait, dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin*, bien que la juge du procès n'ait pas fait de commentaires sur l'état d'esprit des défenderesses, elle a tout de même noté qu'il s'agissait d'une publicité de la demanderesse qui avait inspiré le choix des défenderesses pour leurs marques CLIQUOT et CLIQUOT « UN MONDE À PART »[272]. Ce fait a été souligné par le juge Binnie au paragraphe 10 de ses motifs lorsqu'il a mentionné que la juge du procès a conclu que la publicité vue par l'acheteuse des boutiques Cliquot (et qui a été à la source du choix des marques de type CLIQUOT) ne pouvait être qu'une publicité de la demanderesse. Toutefois, dans ses remarques au paragraphe 16, le juge Binnie n'a pas indiqué qu'on devait tenir compte de l'intention d'une défenderesse lors de l'analyse de la question de l'indemnité. Ainsi, malgré les conclusions factuelles de la juge du procès (et que le juge Binnie a soulignées), il appert, selon la Cour suprême, que les propriétaires des magasins Cliquot pouvaient toujours plaider qu'elles ne devaient pas être tenues de

---

[270] *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, [2008] 2 R.C.F. 132 (C.A.F.), paragraphes 110, 111, 112, 113 et 114.

[271] Au paragraphe 60 (et au paragraphe 92) de ses motifs, le juge Létourneau a noté, entre autres, que le juge du procès avait accepté le témoignage du représentant de l'appelante.

[272] *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, 2003 CFPI 103 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer, paragraphe 43.

verser une indemnité pour la période pendant laquelle leurs enregistrements étaient en vigueur, même dans l'éventualité où la demanderesse avait gain de cause et obtenait la radiation des enregistrements en question.

2.4.5 Les avantages « défensifs » d'un enregistrement

À la suite des arrêts *Veuve Clicquot Ponsardin* et *Remo Imports*, il peut certainement être affirmé qu'un enregistrement de marque de commerce constitue un avantage digne de mention pour son propriétaire. Outre le droit à l'emploi exclusif conféré par l'article 19 de la Loi, l'enregistrement peut être utilisé comme un bouclier permettant de faire échec à une demande d'indemnisation pour la période où l'enregistrement est en vigueur. C'est donc un avantage important pour la personne ou l'entité qui, de bonne foi, fait usage de sa marque enregistrée et qui un jour doit se défendre contre une demanderesse qui lui reproche justement l'emploi de cette marque de commerce enregistrée.

En plus du droit exclusif octroyé par l'article 19 de la Loi, il s'agit là d'une autre raison pour obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce.

3. Les risques associés au *revamping* d'une marque de commerce enregistrée

En raison de tous ces avantages, le propriétaire de l'enregistrement d'une marque de commerce devrait éviter les circonstances qui pourraient mener à la perte du monopole octroyé grâce à l'article 19 de la Loi. Parmi ces circonstances à éviter, on retrouve l'emploi d'une marque de commerce qui, dans les faits, n'est plus le reflet fidèle de celle qui est enregistrée et ce, en raison de changements plus ou moins importants apportés à la marque par son propriétaire. En d'autres mots, si le propriétaire se sert d'une marque de commerce qui est différente de celle qu'il a enregistrée, cela peut conduire à la perte de l'enregistrement dans le cadre de certaines procédures où cette question sera vraisemblablement soulevée.

Si le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée se sert, dans les faits, d'une marque de commerce qui n'est plus identique à celle qu'il a enregistrée, une démarche prudente serait la production d'une nouvelle demande d'enregistrement visant à obtenir la protection de l'article 19 de la Loi pour la nouvelle version de la marque qu'il emploie. Si cette nouvelle version est ainsi enregistrée, ce propriétaire aura donc une protection à la fois pour la marque de commerce originale et celle qui est le résultat de modifications.

Des exemples tirés du registre des marques de commerce permettent d'illustrer les démarches de certains propriétaires de marques qui ont requis la protection de la Loi

pour les nouvelles versions de leurs marques de commerce respectives après le *revamping*, la mise à jour ou l'actualisation de celles-ci[273].

À titre d'exemple, à chacune des dates ci-après mentionnées, le propriétaire de la marque PRUDENTIAL[274] a été à l'origine de l'enregistrement d'une marque qui affiche des caractéristiques graphiques qui lui sont particulières ; ces démarches successives pour obtenir la protection de la Loi à différents moments pour chacune des marques suivantes, en liaison avec des services d'assurance, témoignent de la réalité du *revamping* des marques de commerce :

- Enregistrement LMC 103,674 du 29 juin 1956[275]

- Enregistrement LMC 144,347 du 11 mars 1966[276]

- Enregistrement LMC 245,619 du 23 mai 1980[277]

[273] Sans se limiter aux exemples qui sont ici reproduits, il s'agit de démarches du propriétaire de la marque tout en n'excluant pas, le cas échéant, celles d'un prédécesseur. Comme ces exemples le suggèrent, au Canada, il n'y a pas de disposition dans la Loi prévoyant l'enregistrement de modifications aux éléments qui composent une marque enregistrée.

[274] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

[275] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

[276] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

- Enregistrement LMC 449,925 du 10 novembre 1995[278]

À titre d'autre exemple, à chacune des dates ci-après mentionnées, le propriétaire de la marque QUAKER[279] a été à l'origine de l'enregistrement d'une marque qui affiche des caractéristiques graphiques qui lui sont particulières ; ces démarches successives pour obtenir la protection de la Loi[280] à différents moments pour chacune des marques suivantes, en liaison avec des produits alimentaires, dont des céréales pour le petit-déjeuner, témoignent, ici aussi, de cette réalité du *revamping* des marques de commerce :

- Enregistrement LCD 36,731 du 6 janvier 1950[281]

[277] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

[278] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

[279] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

[280] Dans le cas de l'enregistrement obtenu le 6 janvier 1950, c'est la protection en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, 22-23 George V. c. 38, en vigueur à l'époque, qui a été obtenue.

[281] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

- Enregistrement LMC 147,623 du 21 octobre 1966[282]

- Enregistrement LMC 181,597 du 25 février 1972[283]

- Enregistrement LMC 505,266 du 8 décembre 1998[284]

[282] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.
[283] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.
[284] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

À titre de dernier exemple, à chacune des dates ci-après mentionnées, le propriétaire de la marque AUNT JEMIMA[285] a été à l'origine de l'enregistrement d'une marque qui affiche des caractéristiques graphiques qui lui sont particulières ; ces démarches successives pour obtenir la protection de la Loi à différents moments pour chacune des marques suivantes, notamment en liaison avec du sirop de table, des mélanges à crêpes et des gaufres, témoignent, encore une fois, de cette réalité du *revamping* des marques de commerce :

- Enregistrement LMC 143,077 du 10 décembre 1965[286]

- Enregistrement LMC 234,022 du 29 juin 1979[287]

[285] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

[286] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

[287] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

- Enregistrement LMC 384,601 du 17 mai 1991[288]

Toutefois, le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée ne demande pas toujours l'enregistrement de la nouvelle version de la marque qu'il emploie. Dans ces circonstances, la marque employée n'est plus le reflet fidèle de la marque enregistrée. Cette situation - qui peut être la source de nombreux soucis pour le propriétaire de la marque - a donné lieu à une abondante jurisprudence.

3.1 Les instances où sont discutées les questions de *revamping*

Une marque de commerce est traditionnellement composée de tout élément visuel qui est utilisé de manière à distinguer la source de produits ou de services. Une marque de commerce peut donc être un mot, un dessin, une combinaison d'un mot ou d'un dessin, ou encore un symbole, bref de ce qui peut être perçu visuellement[289]. Toutefois, lorsqu'une marque est enregistrée, il arrive à l'occasion que, dans les faits, ce mot, ce dessin, cette combinaison d'un mot ou d'un dessin ou encore ce symbole ne soit plus le reflet fidèle de la marque qui a été enregistrée. Pour diverses raisons relevant tant de la mode et des goûts qui changent, ou encore des techniques visant le positionnement de la marque de commerce sur certains types de produits, le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée modifie parfois, dans les faits,

[288] Enregistrement consulté le 14 avril 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

[289] Roger T. Hughes et Toni Polson Ashton, *Hughes on Trade Marks*, 2e edition, feuilles mobiles (Markham, LexisNexis Canada, 2005), pages 572-573.

l'aspect visuel de la marque qui fait l'objet d'un enregistrement obtenu en vertu de l'article 19 de la Loi. Suivant ce scénario, le propriétaire de cette marque enregistrée emploie une marque qui est différente de celle enregistrée au départ soit, en d'autres mots, une variante de la marque enregistrée ; de plus, il est fréquent qu'aucune nouvelle demande d'enregistrement ne soit produite pour protéger cette nouvelle variante employée.

Selon l'importance des différences entre la marque enregistrée et la marque employée dans les faits, en cas de litige, il n'est pas rare qu'une instance décisionnelle soit alors appelée à déterminer si le propriétaire de cette marque de commerce enregistrée se sert toujours de sa marque protégée ou encore d'une autre marque qui, elle, n'est pas enregistrée et ne bénéficie donc pas des avantages rattachés à un enregistrement. Ce scénario – qui exige une comparaison entre la marque enregistrée et sa variante employée – peut survenir dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- Dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, une opposante allègue qu'elle détient une marque de commerce enregistrée et invoque les alinéas 38(2)*b)* et 12(1)*d)* de la Loi ; toutefois, la preuve révèle que cette opposante se sert plutôt d'une marque qui diffère de la marque enregistrée ;

- Dans le cadre d'une action pour contrefaçon en vertu de l'article 20 de la Loi, la demanderesse allègue qu'elle détient une marque de commerce enregistrée ; toutefois, la preuve révèle que la demanderesse se sert plutôt d'une marque qui diffère de la marque enregistrée.

La question de l'étendue du *revamping* d'une marque de commerce peut se poser même dans le cadre d'une situation qui ne met pas en cause une marque enregistrée. Par exemple, la question de la différence entre deux marques de commerce est analysée lorsqu'on examine les variations entre une marque de commerce employée et celle qui fait l'objet d'une *allégation* d'emploi dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- Dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, l'opposante allègue l'emploi antérieur d'une marque de commerce ; pourtant, la preuve révèle que cette opposante s'est servie d'une marque de commerce qui diffère de celle alléguée ;

- Dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, l'opposante conteste l'emploi allégué de la marque de la requérante (dans un cas où la demande d'enregistrement a été présentée sur la base de l'emploi de la marque de commerce au Canada selon le paragraphe 30*b)* de la Loi) ; pourtant, la preuve révèle

que la requérante s'est servie d'une marque de commerce qui diffère de celle qu'elle souhaite enregistrer.

La question de la variation entre une marque de commerce enregistrée et sa forme employée est bien sûr analysée dans le cadre de procédures qui ont notamment pour but de vérifier la réalité de l'emploi de cette marque de commerce enregistrée, selon des conditions qui sont propres à chaque procédure :

- La procédure administrative en vertu de l'article 45 de la Loi qui se déroule devant le registraire et qui a pour but de vérifier la réalité de l'emploi d'une marque de commerce enregistrée ;

- La procédure judiciaire en vertu de l'alinéa 18(1)*c)* et de l'article 57 de la Loi qui se déroule devant la Cour fédérale et qui vise à déterminer si une marque de commerce enregistrée a été abandonnée. Pour démontrer qu'une marque enregistrée a été abandonnée, la demanderesse doit prouver le non-emploi de cette marque de commerce de même que l'intention d'abandonner celle-ci de la part de son propriétaire[290].

L'examen des conséquences du *revamping* d'une marque de commerce est donc susceptible de survenir dans le cadre de différentes instances et même dans des situations qui n'impliquent pas obligatoirement des marques de commerce enregistrées, par exemple, lorsque l'emploi d'une marque, sous une forme particulière, est allégué.

Toutefois, dès que des changements visuels sont apportés à une marque de commerce enregistrée, il est nécessaire d'évaluer l'impact de ces changements sur le monopole octroyé en vertu de l'article 19 de la Loi. Dans le cadre d'un tel examen, il faut déterminer si, malgré les changements, le consommateur reconnaîtrait dans la marque employée la marque préalablement enregistrée.

Si la Cour fédérale ou le registraire, selon le cas, constate qu'une marque enregistrée n'est plus employée en raison de l'emploi, dans les faits, d'une marque différente, cela peut avoir pour conséquence la perte du monopole octroyé en vertu de l'article 19 de la Loi. Cette perte du monopole peut survenir dans le cadre d'une procédure administrative en vertu de l'article 45 de la Loi ou encore dans le cadre d'une procédure judiciaire en vertu de l'alinéa 18(1)*c)* et de l'article 57 de la Loi[291]. Par exemple, dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, si le registraire constate que la marque enregistrée n'est plus employée en raison des changements apportés à celle-ci par son propriétaire, qui se servirait d'une marque

---

[290] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), page 64.

[291] Dans le cadre d'une procédure en vertu de l'alinéa 18(1)*c)* de la Loi, l'intention d'abandonner la marque enregistrée est également un facteur pertinent.

différente, la marque enregistrée (mais non employée) est susceptible de radiation suivant le paragraphe 45(3) de la Loi.

Avant d'examiner les critères développés en jurisprudence pour déterminer si l'emploi d'une variante constitue toujours l'emploi de la marque enregistrée à l'origine, notons que le législateur a déjà prévu dans la Loi quelques situations où une marque et sa variante seront considérées, selon certaines conditions, comme la même marque de commerce. Les termes utilisés par le législateur dans ces circonstances peuvent être notés et comparés par la suite à ceux utilisés en jurisprudence.

À ce sujet, la Loi prévoit expressément, dans certains cas précis, qu'une marque de commerce au Canada n'a pas à être identique à une marque correspondante déposée dans un autre pays, suivant les paramètres fixés par le législateur. Ainsi, l'article 14 de la Loi mentionne ceci au sujet de l'enregistrement au Canada d'une marque déposée par un requérant dans son pays d'origine[292] :

14. (1) Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas :	**14.** (1) Notwithstanding section 12, a trade-mark that the applicant or the applicant's predecessor in title has caused to be duly registered in or for the country of origin of the applicant is registrable if, in Canada,
a) elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée;	(*a*) it is not confusing with a registered trade-mark;
b) elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays;	(*b*) it is not without distinctive character, having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used in any country;
c) elle n'est pas contraire à la moralité ou à l'ordre public, ni de nature à tromper le public;	(*c*) it is not contrary to morality or public order or of such a nature as to deceive the public; or
d) son adoption comme marque de commerce n'est pas	(*d*) it is not a trade-mark of which the adoption is prohibited by

[292] « pays d'origine » est défini à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

interdite par l'article 9 ou 10.

(2) Une marque de commerce qui diffère de la marque de commerce déposée dans le pays d'origine seulement par des éléments qui ne changent pas son caractère distinctif ou qui ne touchent pas à son identité dans la forme sous laquelle elle est déposée au pays d'origine, est considérée, pour l'application du paragraphe (1), comme la marque de commerce ainsi déposée.

section 9 or 10.

(2) A trade-mark that differs from the trade-mark registered in the country of origin only by elements that do not alter its distinctive character or affect its identity in the form under which it is registered in the country of origin shall be regarded for the purpose of subsection (1) as the trade-mark so registered.

L'article 34 de la Loi prévoit dans quelles circonstances la date d'une demande d'enregistrement faite dans un pays de l'Union[293] est réputée être la date de demande d'une même marque de commerce (ou « sensiblement la même ») au Canada :

34. (1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce a été faite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, autre que le Canada, et qu'une demande est subséquemment présentée au Canada pour l'enregistrement, aux fins de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, par le même requérant ou son successeur en titre, la date de production de la demande dans l'autre pays, ou pour l'autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité

34. (1) When an application for the registration of a trade-mark has been made in or for any country of the Union other than Canada and an application is subsequently made in Canada for the registration for use in association with the same kind of wares or services of the same or substantially the same trade-mark by the same applicant or the applicant's successor in title, the date of filing of the application in or for the other country is deemed to be the date of filing of the application in Canada, and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly notwithstanding any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening

293 « pays de l'Union » est défini à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

correspondante nonobstant tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l'intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande au Canada, comprenant une déclaration de la date et du pays de l'Union où a été produite, ou pour lequel a été produite, la plus ancienne demande d'enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en vue de son emploi en liaison avec le même genre de marchandises ou services, ou accompagnée d'une telle déclaration, est produite dans les six mois à compter de cette date, cette période ne pouvant être prolongée;

b) le requérant ou, lorsque le requérant est un cessionnaire, son prédécesseur en titre par qui une demande antérieure a été produite dans un pays de l'Union, ou pour un pays de l'Union, était à la date de cette demande un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un établissement industriel ou commercial réel et effectif;

c) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

(2) Le registraire peut requérir

application or registration if

(*a*) the application in Canada, including or accompanied by a declaration setting out the date on which and the country of the Union in or for which the earliest application was filed for the registration of the same or substantially the same trade-mark for use in association with the same kind of wares or services, is filed within a period of six months after that date, which period shall not be extended;

(*b*) the applicant or, if the applicant is a transferee, the applicant's predecessor in title by whom any earlier application was filed in or for any country of the Union was at the date of the application a citizen or national of or domiciled in that country or had therein a real and effective industrial or commercial establishment; and

(*c*) the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to establish fully the applicant's right to priority.

(2) The Registrar may request the evidence before the day on which the application is allowed pursuant to section 39.

(3) The Registrar may specify in the request the manner in which the evidence must be furnished and the period within which it must be

cette preuve avant que la demande d'enregistrement ne soit admise aux termes de l'article 39.

(3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.

furnished.

Le *Règlement sur les marques de commerce*[294] prévoit certaines dispositions en ce qui concerne la modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce selon qu'elle est produite avant ou après l'annonce de cette demande dans le *Journal des marques de commerce*. La règle 31*b)* – qui utilise des termes similaires à ceux du paragraphe 14(2) de la Loi – énonce le principe suivant :

31. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise si elle vise l'un des objectifs suivants :

[…]

b) modifier la marque de commerce, sauf à certains égards qui n'en changent pas le caractère distinctif ni n'influent sur son identité ;

31. No application for the registration of a trade-mark may be amended where the amendment would change

[…]

(b) the trade-mark, except in respects that do not alter its distinctive character or affect its identity;

Par contre, à titre d'exception à la règle 31*b)*, la règle 32*a)* – qui vise les marques qui ont été publiées aux fins d'opposition – offre l'avantage de la clarté :

32. La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise après l'annonce de la demande dans le Journal, si elle vise, selon le cas :

a) à modifier la

32. No application for the registration of a trade-mark may be amended, after it has been advertised in the Journal, to change

(a) the trade-mark in any

294 *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 et amendements.

marque de commerce, à quelque égard que ce soit ;

manner whatsoever;

Selon ces dispositions législatives et réglementaires sur les marques de commerce, des différences entre une marque d'origine et une deuxième version[295] sont tolérées dans certaines circonstances. De son côté, la jurisprudence indique que des variations sont également possibles dans le cas d'une marque enregistrée ; ainsi, l'emploi d'une variante sera considéré comme l'emploi de la marque enregistrée si la variante n'est pas « substantiellement différente » de la marque enregistrée, pour reprendre la formulation adoptée par le juge en chef Maclean en 1928 dans l'arrêt *Honey Dew, Limited c. Rudd* [296] . Depuis cet énoncé général en 1928, la jurisprudence a tenté de formuler différentes règles pour délimiter la frontière des variations permises en matière de marques de commerce.

3.2 Les critères développés par certaines décisions de principe pour déterminer si des changements apportés à une marque de commerce enregistrée permettent toujours de la reconnaître

Dès le milieu des années 1980, la jurisprudence a mentionné certaines règles visant notamment la situation du propriétaire d'une marque de commerce enregistrée qui effectue des changements à sa marque et qui emploie, dans les faits, une variante de sa marque de commerce enregistrée. Grâce à ces règles, nous pouvons déterminer jusqu'où le propriétaire peut aller dans le cadre de la révision, de l'actualisation, de la mise à jour ou du *revamping* de sa marque de commerce enregistrée.

3.2.1 La décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* de la Commission des oppositions des marques de commerce (1984)

Une décision du registraire de 1984, souvent mentionnée par la suite, a posé certaines règles en ce qui concerne les modifications qui sont apportées par un propriétaire à sa marque de commerce. Dans *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd*.[297], une opposition débattue devant la Commission des oppositions des marques de commerce, l'agent d'audience Troicuk a constaté que la jurisprudence concernant

---

[295] Voir par exemple : *Keele-Wilson Supermarket Ltd. c. Tops Inc.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 182 (C.F.P.I.), le juge Cattanach. Voir également certaines remarques du registraire dans les affaires suivantes : *Cluett, Peabody Canada Inc. c. Steven Gellis Sports Inc.* (1994), 59 C.P.R. (3d) 287 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig ; *General Foods Ltd. c. Sunmark Inc.* (1980), 61 C.P.R. (2d) 120 (C.O.M.C.), agente d'audience M.E. Heinicke; *Magill c. Taco Bell Corp*. (1990), 31 C.P.R. (3d) 221 (C.O.M.C.), président G.W. Partington; *Sealy Canada Ltd. c. Simmons I.P. Inc.* (2005), 47 C.P.R. (4th) 296 (C.O.M.C.), agente d'audience C.R. Folz.

[296] *Honey Dew, Limited c. Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean, page 89.

[297] *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk.

la question des variations dans l'emploi de marques de commerce était « compliquée et souvent contradictoire »[298].

Dans cette affaire, la requérante cherchait à obtenir l'enregistrement de sa marque graphique INT-R-LOK pour différents systèmes de reliure et d'entreposage de matériel, sur la base d'un emploi projeté de sa marque au Canada. L'opposante avait produit une déclaration d'opposition alléguant, entre autres, que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement puisqu'à la date de production de la demande sous opposition, la marque de la requérante créait de la confusion avec la marque de l'opposante, soit la marque INTERLOC, qui aurait été antérieurement employée en association avec divers articles pour le bureau.

La preuve produite par l'opposante dans cette affaire révélait toutefois qu'elle vendait ses produits avec l'étiquette ci-après reproduite :

Dans ses motifs, l'agent d'audience Troicuk a indiqué qu'il n'y avait au dossier aucune preuve démontrant que le mot INTERLOC seul avait été employé par l'opposante avant la date de production de la demande d'enregistrement produite par la requérante. Ce qui avait été employé par l'opposante était plutôt la marque graphique ci-haut reproduite qui incluait à la fois les mots « NIGHTINGALE » et « INTERLOC ». Dans le cadre des arguments des parties, le procureur de la requérante a soutenu que la preuve d'emploi produite par l'opposante ne révélait pas l'emploi de la marque INTERLOC (qui avait été allégué dans la déclaration d'opposition) et que le motif d'opposition fondé sur l'emploi antérieur de cette marque par la partie opposante devait donc être rejeté. Pour sa part, le procureur de l'opposante était plutôt d'avis que l'emploi des étiquettes montrant les mots « NIGHTINGALE » et « INTERLOC » constituait l'emploi de la marque INTERLOC *per se*.

Face à ces prétentions contradictoires, l'agent d'audience a résumé l'état de la jurisprudence sur la question des variations dans l'emploi de marques de commerce en formulant les deux principes suivants :

Principle 1

[298] *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk, page 538.

Use of a mark in combination with additional material constitutes use of the mark *per se* as a trade mark if the public, as a matter of first impression, would perceive the mark *per se* as being used as a trade mark. This is a question of fact dependent upon such factors as whether the mark stands out from the additional material, for example by the use of different lettering or sizing (see *e.g., Standard Coil Products (Canada) Ltd. v. Standard Radio Corp. et al*. (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 at p. 163, [1971] F.C. 106), or whether the additional material would be perceived as purely descriptive matter or as a separate trade mark or trade name: see *e.g., Carling O'Keefe Ltd. v. Molson Cos. Ltd.* (1982), 70 C.P.R. (2d) 279 at pp. 280-1, applying *Bulova Accutron Trade Mark*, [1969] R.P.C. 102 at pp. 109-10.

Principle 2

A particular trade mark will be considered as being used if the trade mark actually used is not substantially different and the deviations are not such as to deceive or injure the public in any way: *Honey Dew, Ltd. v. Rudd et al.*, [1929] 1 D.R.L. 449, [1929] Ex. C.R. 83 at p. 89. Although most of the cases in which this principle has been applied involve the question of whether a registered trade mark has been used, it is clear that it is of broader application and is applicable for example when one is determining a date of first use for the purposes of s. 29*(b)* [maintenant *30b)*] of the Act (*Playboy Enterprises, Inc. v. Germain* (1978), 39 C.P.R. (2d) 32 at p. 36 (Fed. Ct. T.D.); affirmed 43 C.P.R. (2d) 271 (Fed. C.A.) and *John Labatt Ltd. v. Molson Cos. Ltd.* (Registrar of Trade Marks, unreported, October 28, 1983 at pp. 9-11 [reported 2 C.P.R. (3d) 150, 2 C.I.P.R. 215]). This principle would appear to be justifiable on the basis that in view of the realities of the commercial world it is unreasonable to expect that trade marks and especially design trade marks will always be used exactly in the form as registered. To not permit any variation at all would mean, for example, that a registered user who made even the slightest change to a detailed design trade mark would cause the registration to be vulnerable for expungement pursuant to s. 18(1)*(b)* of the Act on the basis of non-distinctiveness since, because the deeming provisions of s. 49 would not be applicable, use of that slightly different trade mark would accrue to the registered user and not the registered owner. In general, however, this principle would appear applicable only where the variations are very minor: see, *e.g. American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 7 C.P.R. (2d) 1 at p. 7, [1972] F.C. 1271; *Molson Cos. Ltd. v. Mitches & Co. et al*. (1980), 50 C.P.R. (2d) 180, and *Keele-Wilson Supermarket Ltd. v. Tops Inc.* (1983), 76 C.P.R. (2d) 182. The recent decision of *Saccone & Speed Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1982), 67 C.P.R. (2d) 119, appears to extend the application of this principle to a situation in which the variations in question were arguably more than very minor; however, to the extent that there was any such extension, it should in my opinion be considered as being restricted to cases involving

> expungement proceedings in which the changes in question were necessitated by legislation such as the *Consumer Packaging and Labelling Act*, 1970-71-72 (Can.), c. 41.[299]

Appliquant ces principes aux faits, l'agent d'audience a conclu que l'emploi par la partie opposante de l'expression « NIGHTINGALE INTERLOC » sur ses étiquettes ne constituait pas l'emploi de la marque de commerce INTERLOC *per se*. Il était plutôt d'avis que, sur la base d'une première impression, les membres du public ne percevraient pas le mot « INTERLOC » sur les étiquettes comme une marque de commerce distincte et séparée du mot « NIGHTINGALE » puisque ces deux mots, « NIGHTINGALE » et « INTERLOC », étaient présentés dans des lettres de même dimension et à proximité l'un de l'autre. Il a donc conclu que l'opposante ne s'était pas déchargée de son fardeau de prouver l'emploi antérieur de sa marque INTERLOC.

Dans cette affaire *Nightingale Interloc*, l'agent d'audience Troicuk a tenté de faire une synthèse de la jurisprudence sur la question des variations dans l'emploi d'une marque de commerce.

L'ajout de matériel à la marque de commerce en cause est la considération importante du premier principe. Malgré cet ajout de matériel à la marque, les membres du public peuvent-ils toujours reconnaître l'emploi de la marque de commerce *per se*? Les précisions suivantes sont également mentionnées : le matériel ajouté est-il simplement descriptif ou encore serait-il perçu comme une autre marque de commerce ou un autre nom commercial? Dans le cas d'une réponse affirmative à l'une ou l'autre de ces questions, on pourrait conclure à l'emploi de la marque de commerce *per se*.

Le deuxième principe (qui vise des situations autres que celles prévues par l'ajout de matériel) est un test en deux temps : d'une part, la marque est-elle substantiellement différente (dans la mesure où les variations doivent rester « mineures ») et, d'autre part, les « déviations » ou changements sont-ils de nature à tromper le public? Si une réponse négative est donnée à ces deux questions, l'emploi de la variante serait l'emploi de la marque *per se.* Le deuxième principe tire son origine d'une décision de 1928 de la Cour de l'Échiquier, soit l'arrêt *Honey Dew, Limited c. Rudd*[300] mentionné plus tôt. Pour l'instant, il suffit de constater que le registraire, en 1984, a repris les propos du juge en chef Maclean de 1928 selon lesquels la marque employée ne doit pas être substantiellement différente de la marque d'origine; en ce qui concerne la question de la tromperie du public, nous verrons plus loin pourquoi le juge en chef Maclean a utilisé ce critère dans ses motifs, en 1928.

---

[299] *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk, pages 538-539.

[300] *Honey Dew, Limited c. Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.

Le deuxième principe fait allusion également aux situations où la question des variations est susceptible de se poser, par exemple lorsqu'une date de premier emploi d'une marque qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement est contestée. Ceci suggère que ce deuxième principe en matière de variation s'applique à diverses situations; en d'autres mots, sous réserve des cas spécifiquement prévus par le législateur, les principes généraux en matière de variation s'appliquent à l'une et l'autre des différentes procédures où cette question peut survenir et non pas seulement à une procédure en particulier qui aurait ses règles propres sur la question comme, par exemple, la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. Voilà pourquoi en situation de variation, qu'il s'agisse d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 ou d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45 ou encore d'une procédure de radiation judiciaire en vertu de l'alinéa 18(1)*c)* et de l'article 57 de la Loi, la décision *Nightingale Interloc* ou encore certains arrêts de principe (souvent les mêmes) sont constamment mentionnés pour trancher la question.

Finalement, l'agent d'audience a souligné que si les changements apportés par le propriétaire de la marque enregistrée sont requis par une autre loi, des changements qui seraient plus que mineurs pourraient être tolérés.

3.2.2 L'arrêt *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* de la Cour d'appel fédérale (1985)

Moins d'un an après la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*[301], la Cour d'appel fédérale du Canada s'est penchée sur un problème de variation dans l'emploi d'une marque de commerce enregistrée et a également abordé la question de savoir s'il était pertinent de déterminer si la marque modifiée « tromperait » ou non le public, un point qui faisait l'objet du deuxième principe de la décision du registraire dans l'affaire *Nightingale Interloc.*

Dans *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*[302], la Cour d'appel fédérale entendait un appel dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi (à l'époque article numéroté 44) qui avait été initiée à l'encontre de la société Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull (ci-après : « CII ») qui détenait un enregistrement pour la marque BULL.

Dans ses motifs au nom de la Cour, le juge Pratte a indiqué que la société CII était « titulaire enregistrée » de trois marques de commerce, dont celle qui faisait l'objet d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, soit la marque de commerce BULL; une seconde marque était formée des initiales CII tandis qu'une troisième était

---

[301] *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk.

[302] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.).

composée d'un dessin représentant un écran d'ordinateur et un arbre. Selon les motifs de l'arrêt, aucune de ces marques n'avait été employée séparément. Les deux premières avaient toujours été employées ensemble, avec le mot HONEYWELL, pour former la marque composite « CII HONEYWELL BULL »[303].

Selon le juge Pratte, la seule question en litige dans cette affaire consistait à déterminer si CII avait employé sa marque de commerce BULL lorsqu'elle avait fait usage de la marque composite CII HONEYWELL BULL pour identifier ses marchandises[304]. Le juge Pratte a noté que le juge de première instance avait repris les propos de l'auteur Fox, dans la troisième édition de son ouvrage *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*[305], qui lui-même avait mentionné l'arrêt *Honey Dew, Limited c. Rudd*[306]. D'après Fox, un changement à une marque enregistrée peut équivaloir à une affirmation trompeuse et, en constituant une fraude à l'endroit du public, interdire tout redressement au demandeur. Selon le juge de première instance, le public n'avait pas été induit en erreur, ni trompé par l'emploi de la marque composite et la marque BULL avait donc été maintenue au registre. S'agissait-il toutefois du bon test dans les circonstances?

La Cour a disposé de cette affaire comme suit :

> Il ne s'agit pas de déterminer si CII a trompé le public quant à l'origine de ses marchandises. Elle ne l'a manifestement pas fait. La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce « Bull ». Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.
>
> Si on considère le problème sous cet angle et qu'on applique ce critère, nous ne pouvons que conclure qu'en employant la marque composite « CII

303 *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), page 407.
304 *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), page 407.
305 Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3e éd. (Toronto, Carswell, 1972), pages 64-65.
306 *Honey Dew, Limited c. Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.

> Honeywell Bull » CII n'a pas employé sa marque « Bull ».[307] [Non souligné dans l'original.]

La Cour a donc clairement indiqué que la mesure du test au niveau des variations permises n'est pas de déterminer si un titulaire de marque a trompé le public (« deceived the public »[308]) quant à l'origine de ses marchandises. Il faut plutôt regarder la manière dont la marque est employée afin de déterminer si elle l'est d'une façon qui fait en sorte qu'elle ne perd pas son identité et qu'elle demeure reconnaissable, malgré les différences existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle est employée. La Cour a donc mentionné le critère pratique suivant : il faut comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.

Il est intéressant de noter que la Cour mentionne dans ses motifs un critère pratique fondé sur des marques qui identifient des « marchandises ayant la même origine ». Ceci est à comparer avec le paragraphe 6(2) de la Loi qui énonce le critère suivant pour mesurer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce :

6. […]	6. […]
(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.	(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.

[307] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), pages 408-409.

[308] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), page 408.

Dans l'arrêt *Honeywell Bull*, la Cour a souligné que l'examen de la question des variations doit être effectué en prenant la position de l'acheteur non averti qui observe la marque employée ainsi que la marque enregistrée. C'est à la lumière de ce critère qu'il faut répondre à la question suivante : les distinctions sont-elles à ce point minimes que cet acheteur conclurait que les deux marques identifient des marchandises ayant la même origine? Malgré la similitude avec le test établi par le paragraphe 6(2) de la Loi pour mesurer la probabilité de confusion, la Cour a toutefois noté que les distinctions observées doivent être, malgré tout, « minimes » alors que le test pour mesurer la probabilité de confusion entre marques de commerce ne suppose pas nécessairement des différences « minimes » entre les marques; sur ce dernier point, il suffit de faire référence à l'alinéa 6(5)*e)* de la Loi qui indique qu'on peut conclure à la probabilité de confusion entre deux marques de commerce si celles-ci ne font que suggérer les mêmes idées. Le test décrit par la Cour n'est donc pas identique à celui énoncé par le législateur à l'article 6 de la Loi.

De plus, la Cour a indiqué qu'il ne s'agit pas de déterminer si le propriétaire d'une marque enregistrée « a trompé le public » quant à l'origine de ses marchandises. Toutefois, comment ce test fondé sur l'« origine » s'applique-t-il à une situation de variation puisqu'il semble davantage pertinent pour une situation de « confusion » mettant en cause des marques de commerce au nom de deux propriétaires différents? Nous reviendrons sur cette question puisqu'en 1992, la Cour d'appel fédérale va mentionner à nouveau l'arrêt *Honey Dew, Limited c. Rudd*[309] de 1928 et la question de la tromperie du public qui y avait été discutée dans des circonstances factuelles particulières[310].

3.2.3 L'arrêt *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* de la Cour d'appel fédérale (1992)

Sept ans après l'arrêt relatif à la marque BULL, la Cour d'appel fédérale s'est à nouveau penchée sur la question des variations dans l'emploi d'une marque de commerce enregistrée, et ce, grâce aux faits particuliers de l'affaire *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*.[311].

Dans son recours intenté en 1988, Promafil Canada Ltée demandait à la Cour fédérale la radiation de l'enregistrement d'une marque graphique qui était au nom de Munsingwear Inc. Parmi les motifs de radiation allégués, la demanderesse invoquait celui de l'alinéa 18(1)*c)* de la Loi, c'est-à-dire l'abandon de cette marque de commerce.

Quels étaient les principaux faits à la base de la demande de radiation par Promafil Canada Ltée? En 1977, un licencié de la société Munsingwear Inc., Standfield's

309 *Honey Dew, Limited c. Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.

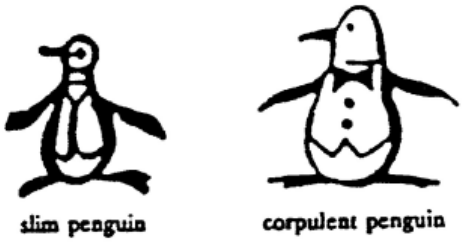
310 *Honey Dew, Limited c. Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.

311 *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée : (1993), 47 C.P.R. (3d) v].

Limited, avait requis l'enregistrement au Canada d'une marque de commerce. Cette marque était composée de la représentation d'un pingouin qui aurait été utilisée en relation avec certains articles vestimentaires. Cette demande est parvenue à enregistrement en 1981, sous le numéro TMA 261,104, après quoi elle a été cédée de Stanfield's Limited à Munsingwear Inc. tandis que Standfield's Limited était enregistrée à titre d'usager inscrit[312].

Par contre, dès avant 1982, c'est une variante de la marque enregistrée qui aurait été employée. Le 28 juin 1985, lorsqu'elle a réalisé que la marque de commerce qui était apposée sur ses articles vestimentaires vendus au Canada différait de sa marque enregistrée en 1981, Munsingwear Inc. a produit une nouvelle demande en vue d'obtenir l'enregistrement de la version modifiée de cette marque de commerce, demande qui était toujours en instance au Bureau des marques lorsque la Cour d'appel fédérale a rendu sa décision le 8 juillet 1992.

La demande de Promafil Canada Ltée visait donc à obtenir la radiation de l'enregistrement TMA 261,104 pour ce que la juge de première instance a décrit comme le « pingouin mince » (le « slim penguin »). La version modifiée de la marque a été décrite comme le « pingouin corpulent » (le « corpulent penguin »). La représentation de l'une et l'autre versions de ces marques est ci-après reproduite :



Dans les faits, la représentation du pingouin mince n'était plus employée depuis 1982. Conséquemment, afin de déterminer si la marque de commerce enregistrée sous le numéro TMA 261,104 (le « pingouin mince ») avait été abandonnée par Munsingwear Inc. en 1982, la Cour devait décider si l'emploi du « pingouin corpulent » à titre de marque de commerce valait emploi du « pingouin mince » à titre de marque de commerce. Une réponse à ce sujet pouvait ainsi résoudre la question de l'abandon allégué de la marque enregistrée sous le numéro TMA 261,104.

La juge de première instance avait conclu dans les termes suivants à l'abandon de la marque de commerce enregistrée en 1981[313]:

---

312 Cette inscription a été effectuée en vertu des dispositions relatives aux usagers inscrits, en vigueur à l'époque. Ces dispositions ont été modifiées par la *Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle*, L.C. 1993, c. 15 qui a retiré, en 1993, toute mention des usagers inscrits (ou des « registered users ») à l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*.

313 *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 391 (C.F.P.I.), la juge Reed.

> […] the visual impact of the two designs are sufficiently different that I could not conclude that one is merely a variant of the other or that an unaware purchaser would conclude they denoted the same origin.[314]

La Cour d'appel fédérale, sous la plume du juge MacGuigan, a pris une approche différente. Par la même occasion, elle a passé en revue les similarités et les différences entre le « pingouin mince » et le « pingouin corpulent » :

> […] The respondent alleged that the reproductions are sufficiently different to constitute different trade marks because of the following differences:
>
> (1) the head is round in the earlier representation, oval in the later;
>
> (2) the beak in the former is a single line of equal thickness throughout, and linked to the eye whereas the latter is lightly hooked;
>
> (3) the later penguin is wearing a bow tie, while the earlier one is not;
>
> (4) the older penguin seems to be wearing a jacket, the newer one a shirt front held in place by two buttons;
>
> (5) the limbs of the corpulent penguin are more realistic, whereas those of the slim penguin rather suggest the sleeves of a too-large jacket, and
>
> (6) the right foot of the first design seems to be webbed, the left foot not, and conversely in the other design.
>
> In my opinion, these differences do exist. The question is whether they are sufficient to make the two trade marks substantially different.
>
> The appellant contended that the dominant features of the registered mark have been preserved by its more corpulent depiction:
>
> (1) both forms show the outline of a penguin;
>
> (2) both forms show front-elevational views of a penguin;
>
> (3) both penguins are standing;
>
> (4) both are looking to the left;
>
> (5) both have their arms and legs outstretched, and
>
> (6) both are wearing a tuxedo.

---

[314] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1990), 29 C.P.R. (3d) 391 (C.F.P.I.), la juge Reed, page 395.

> In short, both forms show a fanciful line-drawing of a spread-eagled penguin wearing a formal vest.
>
> This analysis also appears to be accurate. Which, then, should prevail?
>
> […].[315]

Dans ses motifs, le juge MacGuigan a passé en revue la jurisprudence antérieure sur la question des variations. Il a examiné l'arrêt *Honey Dew, Limited c. Rudd*[316] (sur lequel le registraire a fondé son deuxième principe dans la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*[317]) et a noté les motifs du juge en chef Maclean au sujet d'une comparaison des deux marques suivantes, soit, d'une part, une marque enregistrée composée d'un dessin avec les mots « Honey Dew », en lettres similaires à celles sur un parchemin, avec le second mot sous le premier et, d'autre part, sa variante employée, soit une marque avec les mots « Honey Dew », sans enjolivure, le deuxième mot suivant le premier : « The mark as used here is not however substantially different from the mark as registered »[318].

Le juge MacGuigan a également noté la décision *J.H. Munro Ltd. c. T. Eaton Co. Western Ltd.*[319] où a été examinée la marque de commerce enregistrée « Canada's Gold Medal Furs »; selon les motifs, les mots « Gold Medal » étaient les « dominating words used in distinguishing the furs manufactured »[320]. Le juge en chef Farris de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu dans cette affaire que l'emploi de l'expression « Canada's Gold Medal Furrier's » n'était pas une variante qui privait son propriétaire des droits rattachés à sa marque.

Finalement, le juge MacGuigan a noté la décision du juge Cattanach de la Cour fédérale dans l'affaire *Saccone & Speed Ltd. c. Registrar of Trade Marks*[321], selon laquelle une marque enregistrée qui comprenait à la fois des caractéristiques nominales et graphiques était toujours employée malgré des ajouts ainsi que des retranchements à celle-ci. Le juge Cattanach en était venu à la conclusion que les caractéristiques dominantes de la marque avaient été préservées.

---

315 *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), pages 67-68.
316 *Honey Dew, Limited c. Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.
317 *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk.
318 Cet extrait est reproduit à la page 68 des motifs du juge MacGuigan dans l'arrêt *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).
319 *J.H. Munro Ltd. c. T. Eaton Co. Western Ltd.* (1942), 2 C.P.R. 229, (C.S. C.-B), le juge en chef Farris. Dans les motifs du Juge en chef, la marque enregistrée est reproduite comme : « Gold Medal Furs ».
320 Cet extrait est reproduit à la page 69 des motifs du juge MacGuigan dans l'arrêt *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).
321 *Saccone & Speed Ltd. c. Registrar of Trade Marks*, [1984] 1 C.F. 390 (C.F.P.I.), le juge Cattanach.

Le juge MacGuigan a considéré que les principes énoncés dans ces affaires étaient applicables à la situation mettant en cause le « pingouin mince » et le « pingouin corpulent ». De plus, il a indiqué qu'il n'y avait pas une seule façon de formuler le test en matière de variation[322]. Il a également souligné celui élaboré par la Cour dans l'arrêt *Honeywell Bull*, un test formulé de deux façons : d'un point de vue théorique, qui exige que la marque ne perde pas son identité et qu'elle demeure reconnaissable malgré les différences, et d'un point de vue pratique, par l'évaluation de la probabilité de confusion qui serait créée (ou pas) auprès d'un acheteur non averti en raison de l'emploi de la variante.

La Cour a également mentionné le paragraphe 7(*e*) du *Lanham Act*[323] des États-Unis qui permet d'amender un enregistrement de marque du moment que tel amendement « does not alter materially the character of the mark »[324] ce qui, selon la Cour, est conforme à ce que les tribunaux canadiens ont exigé au niveau des différences acceptables entre une marque enregistrée et sa variante employée (alors qu'il n'y a pas de disposition équivalente dans la législation canadienne permettant d'enregistrer une variation ou un « amendement » à l'enregistrement original).

3.2.3.1 Le test applicable

Appliquant les critères posés par la jurisprudence canadienne examinée, le juge MacGuigan a effectué l'analyse suivante :

> Looking at the facts of this case in the light of the Canadian law, which emphasizes the maintenance of identity and recognizability and the preservation of dominant features, I can respectfully conclude only that the trial judge committed a palpable and overriding error in finding that the visual impact of the two designs is substantially different. My conclusion would not be weakened if I were to take account of the American standard of the "the same, continuing commercial impression".
>
> The two designs are different, admittedly, but in my opinion they differ only in petty details. The dominant impression created by the dominant features in both designs is that of a spread-eagled, formally dressed penguin, with head, beak and limbs turned similarly.
>
> […]
>
> […] Nevertheless, in my view, it is a mere variation of the slim penguin, because it maintains the same dominant features.
>
> […]

---

322 *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), page 66.
323 *Lanham Act*, 15 U.S.C. § 1057(*e*).
324 *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), page 69.

> Obviously, with every variation the owner of the trade mark is playing with fire. In the words of Maclean P., "the practice of departing from the precise form of a trade-mark as registered… is very dangerous to the registrant". But cautious variations can be made without adverse consequences, if the same dominant features are maintained and the differences are so unimportant as not to mislead an unaware purchaser.
>
> […]
>
> The law must take account of economic and technical realities. The law of trade marks does not require the maintaining of absolute identity of marks in order to avoid abandonment, nor does it look to miniscule differences to catch out a registered trade mark owner acting in good faith and in response to fashion and other trends. It demands only such identity as maintains recognizability and avoids confusion on the part of unaware purchasers.[325]

La Cour a rejeté, par la même occasion, l'argument voulant que le « pingouin mince » et le « pingouin corpulent » fussent obligatoirement deux marques distinctes puisqu'elles avaient été employées toutes les deux de manière simultanée durant une même période de temps. Ainsi, une variante reconnaissable d'une marque de commerce enregistrée ne doit pas obligatoirement « succéder » à la marque enregistrée; cette « variante » et la marque enregistrée peuvent donc coexister sur le marché durant une certaine période de temps tout en étant considérées comme la même marque de commerce. La Cour a donc souligné que plusieurs telles variantes d'une même marque de commerce enregistrée pourraient coexister sur le marché[326]. Sur la question des changements proprement dits, des variations prudentes peuvent être effectuées sans conséquences négatives si, selon la Cour, les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée sont maintenues et que les différences sont à ce point peu importantes qu'elles n'induisent pas en erreur l'acheteur non averti. Selon la Cour, on ne peut conclure à l'abandon lorsque l'impression commerciale continue de la variante est la même que la marque de commerce enregistrée.

En énonçant ces principes, la Cour d'appel fédérale ne semble pas avoir effectué des distinctions pour ce qui est des marques nominales, des marques graphiques ou des marques qui incorporent à la fois des éléments nominaux et graphiques.

Le test posé dans l'arrêt *Promafil* – pour reconnaître dans l'emploi d'une variante l'emploi de la marque enregistrée – peut être décrit de la manière suivante :

- D'une part, la variante de la marque enregistrée doit demeurer reconnaissable (« It demands only such identity as maintains

[325] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), pages 70-72.

[326] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), page 71; voir également sur cette question la décision *Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit, Inc.* (1999), 2 C.P.R. (4th) 543 (Div. art. 45), agente d'audience C. Folz, pages 550-551.

recognizability »); elle doit avoir les mêmes caractéristiques dominantes que la marque enregistrée d'origine (« […] it maintains the same dominant features ») (ou encore projeter la même impression commerciale que celle-ci (« the same, continuing commercial impression »)).

- D'autre part, les variations – peu importantes – ne doivent pas induire en erreur l'acheteur non averti (« […] and the differences are so unimportant as not to mislead an unaware purchaser »); en d'autres mots, il faut éviter la confusion auprès de cet acheteur (« […] avoids confusion on the part of unaware purchasers »).

Comme en 1985, la Cour d'appel fédérale a repris le critère de l'acheteur non averti auprès de qui la confusion doit être évitée. En 1985, la Cour d'appel fédérale avait écarté le critère du propriétaire qui a « trompé le public » ou « deceived the public »[327]; en 1992, la Cour mentionne plutôt en référence au test applicable qu'il doit s'agir de changements peu importants « as not to mislead an unaware purchaser » et d'une marque qui « avoids confusion ». Comment toutefois appliquer cette partie du test? Pour répondre à cette question, identifions ses origines.

3.2.3.2 Un examen des motifs de l'arrêt *Honey Dew, Limited c. Rudd* de 1928 et du critère « Nobody has been deceived »

Lorsqu'il a écrit en 1992 au sujet des variations acceptables qu'elles doivent être « so unimportant as not to mislead an unaware purchaser », le juge MacGuigan semblait reprendre un des principes posé par le juge en chef Maclean dans l'arrêt *Honey Dew, Limited c. Rudd*[328]. Reproduisons ce que le juge en chef Maclean a écrit en 1928 au sujet des variations permises en matière de marques de commerce :

> […] The practice of departing from the precise form of a trade-mark as registered is objectionable, and is very dangerous to the registrant. The mark as used here is not however substantially different from the mark as registered. Nobody has been deceived, no injury could occur to anybody by the deviation from the form of the registered mark, and I do not think the plaintiff should lose his right to protection because of this.[329]

L'extrait « Nobody has been deceived […] » est important. Avant de considérer comment appliquer un principe fondé sur la tromperie (*i.e.* la marque trompe-t-elle le public?), soulignons les circonstances factuelles qui ont mené à sa formulation en 1928.

---

[327] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), page 408.

[328] *Honey Dew, Limited c. Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.

[329] *Honey Dew, Limited c. Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean, page 89.

La marque à laquelle faisait allusion le juge en chef Maclean dans l'extrait ci-haut (Honey Dew, enregistrée en 1922) était celle d'une demanderesse qui poursuivait un défendeur pour contrefaçon en raison de l'emploi par celui-ci de la marque Flora Dew (elle-même enregistrée en 1926). La demanderesse demandait donc une injonction contre le défendeur mais également la radiation de cette marque Flora Dew. Le juge en chef Maclean a examiné la marque enregistrée par le défendeur afin de déterminer si celle-ci était « de nature à tromper le public ou à l'induire en erreur » selon l'expression de l'alinéa 11*(c)* de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*[330] en raison de la présence antérieure de la marque Honey Dew. En vertu de cette disposition, une marque ne pouvait être enregistrée « if it appears that the trade mark is calculated to deceive or mislead the public » selon la version anglaise du texte de loi. Le juge en chef Maclean a donc souligné ce critère en examinant la marque enregistrée par le défendeur puisque la Cour devait décider si celle-ci respectait les dispositions de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*[331]. La question du critère « calculated to deceive » a ainsi été abordée par la Cour en raison de la demande de radiation présentée par la demanderesse.

Ce critère de « tromperie » trouvait application en raison de la présence sur le marché de ces deux marques, Honey Dew et Flora Dew, détenues respectivement par deux propriétaires différents. Il fallait par conséquent déterminer si la marque du nouveau venu était de nature à tromper le public qui connaissait déjà la marque de la demanderesse. Sur cette question, le juge en chef Maclean a écrit ailleurs dans ses motifs :

> If the trade-mark, Flora Dew, is calculated to deceive or mislead the class of customers who purchase goods of that description, into thinking that they are buying Honey Dew, by reason of the similarity of the marks, then it should be expunged.
>
> […]
>
> Where a trade-mark is alleged to be calculated to deceive by reason of similarity to another trade-mark, a court must have respect to all the circumstances of the trade in which the trade-marks are employed, and the nature of the goods or article to which the marks are applied.[332]

---

[330] *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique,* S.R.C. 1906, c. 71. Il s'agissait du texte de loi en vigueur au moment où la marque Flora Dew a été enregistrée. Le même texte de loi – l'alinéa 11 (*c*) – était toujours en vigueur au moment où l'arrêt de la Cour a été prononcé (toutefois, puisque le juge en chef Maclean a entendu cette affaire le 29 octobre 1928 et a rendu ses motifs le 28 décembre 1928, il faut bien sûr tenir compte de la refonte des lois de 1927, survenue à l'époque concernée : *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1927, c. 201 ; avec la refonte de 1927, l'alinéa 11*c)* mentionne cependant que l'« étiquette d'union » est dorénavant visée par cette disposition).

[331] *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique,* S.R.C. 1906, c. 71.

[332] *Honey Dew, Limited c. Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean, pages 86-88.

Plus loin, le juge en chef Maclean a également examiné une autre circonstance de ce dossier, soit l'emploi par la demanderesse d'une marque qui différait de celle qu'elle avait enregistrée. Selon ses motifs, la marque *enregistrée* de la demanderesse était constituée d'un dessin avec les mots « Honey Dew » en lettres similaires à celles sur un parchemin, avec le second mot sous le premier, alors que la marque *employée* par la demanderesse contenait les mots « Honey Dew », sans enjolivure, le deuxième mot suivant le premier.

Parce que la demanderesse ne se servait pas d'une marque identique à sa marque enregistrée, le juge en chef Maclean a considéré l'impact de ce fait sur le remède réclamé par la demanderesse et a écrit l'extrait précédemment reproduit qui comprenait la constatation suivante : « Nobody has been deceived ». Ce commentaire peut se comprendre dans les circonstances puisque le juge en chef Maclean comparait les marques respectives des deux parties; il voulait sans doute s'assurer que la demanderesse – qui formulait des reproches au défendeur en alléguant que la marque de celui-ci était de nature à tromper le public ou à l'induire en erreur – ne commettait pas elle-même les actes reprochés en raison de son emploi d'une marque qui n'était plus identique à celle qu'elle avait enregistrée. C'est pour cette raison que l'emploi de la marque de la demanderesse a été examiné.

Ce critère « Nobody has been deceived » tire donc son origine de l'alinéa 11*(c)* de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*[333] de même que des faits particuliers de cette affaire *Honey Dew,* où il s'agissait de comparer deux marques au nom de deux propriétaires différents. Par contre, justement pour ces raisons, il est opportun d'examiner la pertinence de ce critère en matière de variation, lorsqu'une seule marque est en cause, soit une marque enregistrée (et sa variante employée).

Sur cette question, voici en quels termes, en 1985, le registraire a limité la pertinence des motifs du juge en chef Maclean en ce qui concerne le critère « Nobody has been deceived », dans la décision *Du Pont Canada Inc. c. Lubrification Engineers, Inc.*[334] :

> […] I also have my doubts as to the application of the comments of Maclean P. in *Honey Dew, Ltd. v. Rudd et al*., [1929] 1 D.L.R. 449, [1929] Ex. C.R. 83, referred to above, to an opposition proceeding, the comments in the *Honey Dew* case that « nobody has been deceived » being restricted to the action in that instance, namely, an infringement case. Essentially, Maclean P. was simply determining whether the plaintiff's manner of use of its trade mark involved misrepresentations sufficient to disentitle the plaintiff from obtaining the remedies sought, as opposed to making a determination as to whether or not the plaintiff's trade mark as registered was in use. The comment of the learned trial judge at p. 453 D.L.R., p. 89 Ex. C.R., of the reported decision that « the practice of departing from the precise form of a trade-mark as

333 *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique,* S.R.C. 1906, c. 71.

334 *Du Pont Canada Inc. c. Lubrification Engineers, Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 408 (C.O.M.C.), président G.W. Partington.

> registered is objectionable, and is very dangerous to the registrant » is simply a warning that using variants of one's registered trade mark increases the likelihood of deception occurring such as to bar the trade mark owner from relief in an infringement action.[335]

Cela dit, suite à l'arrêt *Promafil*, le critère « Nobody has been deceived » est toujours repris en jurisprudence. À titre d'exemple, en 2007, le juge O'Keefe de la Cour fédérale a fait référence aux motifs du juge en chef Maclean dans ses propres motifs de la décision *Coastal Culture Inc. c. Wood Wheeler Inc.*[336]. Le passage tiré des motifs du juge en chef Maclean de 1928 contient cependant la phrase suivante qui, elle aussi, demeure pertinente aujourd'hui pour évaluer la question des variations en matière de marques de commerce : « The mark as used here is not however substantially different from the mark as registered », un critère qui serait repris dans la question suivante : « la marque employée est-elle substantiellement différente de la marque enregistrée? » et qui n'est pas dissemblable de celui qui exige que la variante conserve les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée, pour reprendre les mots du juge MacGuigan dans l'arrêt *Promafil* (« if the same dominant features are maintained »).

Toutefois, si la seule formulation du test en matière de variation était de savoir si le public a été trompé ou induit en erreur, il ne serait sans doute pas simple à appliquer puisque celui-ci – inspiré de l'alinéa 11(*c*) de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*[337] – semble avoir été conçu pour mesurer l'impression que laisserait la marque d'un nouveau venu par rapport à une marque préalablement enregistrée. C'est du moins comment le juge en chef Maclean a abordé la question. Pareillement, cette disposition a été examinée par le juge Mignault de la Cour suprême dans l'arrêt *Home Appliances Manufacturing Company c. The Oneida Community*[338], dans un contexte similaire; dans cette dernière affaire, la Cour devait notamment déterminer si la marque « Community » de l'appelante respectait l'alinéa 11(*c*) de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*[339] en raison de l'enregistrement antérieur, par l'intimée, d'une autre marque « Community ». La question a été abordée ainsi :

> […] But here the specific trade-mark « Community » in connection with washing machines could well be said to be « calculated to deceive or mislead the public. » It further seems probable that the application for the registration of this specific trade-mark was prompted by the desire to profit by the reputation which the respondent had created for its trade-mark as applied to

---

[335] *Du Pont Canada Inc. c. Lubrification Engineers, Inc.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 408 (C.O.M.C.), président G.W. Partington, pages 416-417.

[336] *Coastal Culture Inc. c. Wood Wheeler Inc.* (2007), 57 C.P.R. (4th) 261 (C.F.), le juge O'Keefe, paragraphe 52.

[337] *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1906, c. 71.

[338] *Home Appliances Manufacturing Company c. The Oneida Community*, [1923] R.C.S. 570.

[339] *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1906, c. 71.

> goods put by it on the market. And no doubt purchasers of the appellant's goods under such a name might be induced to believe that they were buying the respondent's goods.[340]

Voilà donc pour cette disposition qui n'est toutefois plus présente, sous ce libellé, dans l'actuelle *Loi sur les marques de commerce* (même s'il est vrai que cette dernière contient des dispositions visant, d'une part, à empêcher de « tromper le public », à l'alinéa 7*d)*, au paragraphe 14(1) et à l'article 53.3, et, d'autre part, à empêcher d'«induire en erreur », au paragraphe 9(2) et aux articles 10, 10.1 et 11.16).

Par contre, la formulation du test en matière de variation qui provient de l'arrêt *Honey Dew* ne repose pas exclusivement sur les termes de l'alinéa 11(*c*) précité; la marque employée ne doit pas non plus être substantiellement différente de la marque enregistrée. Compte tenu de ceci, il serait raisonnable de soutenir que le public peut être trompé ou induit en erreur par la variante d'une marque de commerce enregistrée si cette variante est à ce point différente de la marque enregistrée que les consommateurs ne reconnaissent plus cette dernière en raison de changements à ses éléments distinctifs. Aborder ainsi cette partie du test permet de le concilier avec son autre formulation qui exige que la marque employée ne soit pas substantiellement différente de la marque enregistrée. De plus, si des changements sont effectués aux éléments distinctifs de la marque, cette dernière pourrait alors être atteinte dans son caractère distinctif puisque la marque n'enverrait plus le même message au public… qui serait alors trompé. C'est sans doute grâce à cette approche que le concept d'« origine » demeure un critère en matière de variation.

Après ces précisions historiques, revenons au test élaboré en 1992. Celui-ci mentionne également que la marque enregistrée doit demeurer reconnaissable dans la variante employée et qu'aucune confusion ne doit être créée auprès de l'acheteur non averti. Comment faut-il aborder cette formulation particulière du test?

3.2.3.3 De quelle confusion s'agit-il?

Il est sans doute plus facile d'appliquer le critère qui exige qu'une variante conserve les caractéristiques dominantes de la marque de commerce enregistrée que celui qui demande qu'aucune confusion ne soit créée dans l'esprit de l'acheteur non averti. Dans l'arrêt *Promafil*, la Cour a utilisé une expression qu'on retrouve à l'article 6 de la Loi, c'est-à-dire la « confusion »; toutefois, comme nous l'avons souligné en examinant l'arrêt *Honeywell Bull*, cette « confusion » mentionnée par le juge MacGuigan ne serait pas identique à celle de l'article 6 de la Loi.

En effet, les circonstances pour déterminer la probabilité de confusion entre marques de commerce sont décrites à l'article 6 de la Loi et ont pour but d'éviter que les

[340] *Home Appliances Manufacturing Company c. The Oneida Community*, [1923] R.C.S. 570, page 577.

consommateurs concluent erronément que deux produits fabriqués par deux entités distinctes proviennent de la même source en raison des marques associées aux produits en question. Ainsi, une marque de commerce qui porte à confusion avec une marque de commerce préalablement enregistrée ne peut elle-même être enregistrée à moins d'être la propriété de l'entité qui détient la marque préalablement enregistrée, suivant l'article 15 de la Loi. Dans ce cas, les deux marques sont des marques liées selon le paragraphe 15(1) de la Loi.

Or, deux marques de commerce qui créent de la confusion selon le paragraphe 6(2) de la Loi ou encore qui sont des marques liées (parce qu'elles créent de la confusion mais sont détenues par le même propriétaire) ne sont pas des marques de commerce qui ont obligatoirement toutes les deux les mêmes caractéristiques dominantes; également, l'une n'est pas nécessairement une version reconnaissable de l'autre. De plus, le test des caractéristiques dominantes entre une marque de commerce et sa variante suppose une plus grande proximité au niveau de la ressemblance visuelle entre les deux que le test de confusion entre marques de commerce qui, lui, tolère des différences beaucoup plus grandes entre les marques de commerce. En effet, le test de confusion de l'article 6 de la Loi est fait en gardant à l'esprit quelle inférence le consommateur peut tirer quant à la source d'un produit.

Ainsi, le fait que deux marques de commerce créent de la confusion entre elles (et sont des marques liées selon l'article 15 de la Loi si un même propriétaire possède les deux marques en question) ne signifie pas que les marques en question présentent les mêmes caractéristiques dominantes ou que l'une est une version reconnaissable de l'autre.

Prenons l'exemple de deux marques de commerce présentement enregistrées au nom de la société Coca-Cola Ltd. La marque qui fait l'objet de l'enregistrement LMC 572,307 du 16 décembre 2002 est une marque liée à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement antérieur LMC 508,679 du 2 mars 1999. Ces deux marques de commerce sont ci-après reproduites :

LMC 572,307 .....

[341] Enregistrement consulté le 26 mars 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

LMC 508,679 ..... LA ZONE FAMILLE

Ces deux marques de commerce sont considérées comme créant de la confusion entre elles puisqu'elles guident toutes deux les consommateurs vers une source unique en raison de la composante très connue COCA-COLA (elles sont d'ailleurs détenues, bien sûr, par le même propriétaire et elles sont liées l'une à l'autre en vertu de l'article 15); par contre, il n'est toutefois pas certain qu'on puisse considérer que l'une de ces marques de commerce est une version reconnaissable de l'autre.

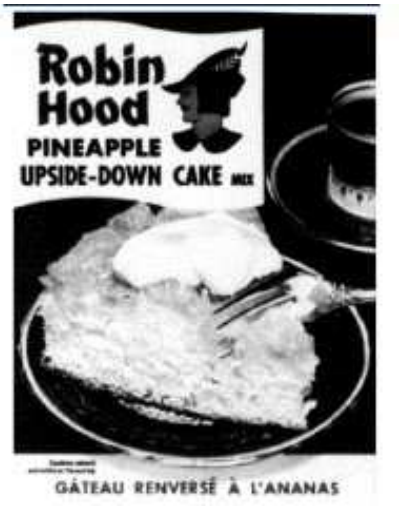
Prenons un autre exemple : le 20 février 1959, le propriétaire de la marque ROBIN HOOD a obtenu l'enregistrement LMC 113,304[343] pour la marque suivante en liaison avec différents produits alimentaires, dont des mélanges à cuisson :

Quelques mois plus tard, le 9 octobre 1959, ce même propriétaire a obtenu l'enregistrement LMC 115,594[344] pour la marque graphique suivante en liaison avec des mélanges à gâteaux :

[342] Enregistrement consulté le 26 mars 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca.; dernière consultation le 9 septembre 2009.

[343] Enregistrement consulté le 9 juin 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca.; dernière consultation le 9 septembre 2009.

[344] Enregistrement consulté le 9 juin 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.



Le registraire a lié l'enregistrement LMC 115,594 à l'enregistrement LMC 113,304 obtenu précédemment puisqu'il a sans doute conclu que les consommateurs étaient susceptibles de croire que les mélanges à gâteaux vendus en association avec l'une ou l'autre de ces marques de type ROBIN HOOD provenaient de la même source. Si ces marques n'avaient pas été détenues par le même propriétaire, l'emploi de celles-ci dans la même région aurait vraisemblablement créé de la confusion au sens de l'article 6 de la Loi.

Par contre, pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée le 9 octobre 1959, il ne serait sans doute pas utile de prouver l'emploi de la marque enregistrée le 20 février 1959 (composée seulement de deux mots, l'un au-dessus de l'autre) et prétendre que cette marque a les mêmes caractéristiques dominantes que la marque subséquemment enregistrée le 9 octobre 1959 (qui comporte notamment la représentation d'un personnage et d'un morceau de gâteau renversé à l'ananas). Ainsi, dans l'hypothèse où une preuve d'emploi était exigée pour cette deuxième marque[345] qui comporte de nombreux détails, une démonstration de l'emploi de la seule marque du 20 février 1959 ne serait sans doute pas jugée acceptable pour démontrer l'emploi de la marque du 9 octobre 1959, selon le critère des mêmes caractéristiques dominantes ou encore selon le critère qui exige que la marque employée demeure reconnaissable. Pourtant, il s'agit de marques liées au sens de l'article 15 de la Loi.

La question de la confusion entre marques de commerce (au sens de l'article 6 de la Loi) est donc une question quelque peu différente de celle de l'examen d'une marque et de sa variante pour déterminer s'il s'agit de la même marque de commerce. Dans le premier cas, il faut appliquer le test prévu par le législateur à l'article 6 de la Loi; dans le second, il faut appliquer les critères développés par la jurisprudence (soit, par exemple, l'examen des caractéristiques dominantes d'une marque et de sa variante).

[345] Il s'agit d'une véritable hypothèse puisque cet enregistrement LMC 115,594 du 9 octobre 1959 a été radié le 30 mars 1990 pour défaut de renouvellement.

Ainsi, lorsqu'il s'agit de considérer la « confusion » que créerait l'emploi d'une variante, le test de l'article 6 de la Loi n'est sans doute pas nécessairement adapté pour mesurer si, dans les faits, deux marques présentent les mêmes caractéristiques dominantes puisque deux marques peuvent créer de la confusion entre elles sans toutefois exhiber les mêmes caractéristiques dominantes. D'ailleurs, deux marques pourraient créer de la confusion entre elles au sens de l'article 6 de la Loi uniquement à cause des idées suggérées par celles-ci, alors qu'elles ne présentent pas des éléments communs[346]. C'est ce que le juge Binnie a expliqué au paragraphe 35 de ses motifs dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*[347] en soulignant qu'il y a confusion entre marques de commerce lorsqu'elles font suffisamment surgir la « même idée » dans l'esprit du consommateur plutôt pressé et l'amènent à tirer une conclusion erronée quant à la source des produits associés aux marques en question.

Cependant, pour que l'emploi d'une variante puisse être considéré comme l'emploi d'une marque enregistrée, les mêmes caractéristiques dominantes doivent être maintenues et les différences doivent être peu importantes pour ne pas induire en erreur l'acheteur qui n'est pas sur ses gardes quant au caractère unique de cette marque (avec ses caractéristiques propres), c'est-à-dire qu'il s'agit, pour cet acheteur, de la même marque de commerce.

La deuxième partie du test énoncé dans l'arrêt *Promafil* – celle qui réfère à la confusion – ferait donc plutôt référence à l'*unicité* de la marque de commerce qui doit être préservée dans la marque employée (si on la compare à la version enregistrée). En effet, le juge MacGuigan a mentionné la décision *Dreyfus Fund Inc. c. Royal Bank of Canada*[348], une décision des États-Unis où le juge Sofaer a écrit : « The owner must only continue to use the mark in a manner that preserves its consumer recognition of distinctiveness »[349]. En d'autres mots, l'acheteur doit reconnaître dans la marque employée les mêmes éléments distinctifs de la marque enregistrée. C'est donc en gardant à l'esprit ces nuances sur la « confusion » qu'on devrait lire le test élaboré en 1992 qui parle de confusion de même que celui de 1985 dans l'arrêt *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*[350] qui mentionne le critère pratique fondé sur l'examen des deux marques pour déterminer si elles identifient (ou pas) des marchandises ayant la même origine:

---

[346] Voir à titre d'exemple l'arrêt *Benson & Hedges (Canada) Limited c. St. Regis Tobacco Corporation*, [1969] R.C.S. 192 où le juge Pigeon a écrit à la page 202 qu'il y avait une probabilité de confusion entre les marques GOLDEN CIRCLET et GOLD BAND, toutes deux associées à des produits du tabac, notamment en raison des idées suggérées par les deux marques.

[347] *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824.

[348] *Dreyfus Fund Inc. c. Royal Bank of Canada*, 525 F. Supp. 1108 (1981).

[349] Cet extrait est reproduit à la page 70 des motifs du juge MacGuigan dans l'arrêt *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

[350] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), pages 408-409.

> […] La seule et véritable question qui se pose consiste à se demander si, en identifiant ses marchandises comme elle l'a fait, CII a employé sa marque de commerce « Bull ». Il faut répondre non à cette question sauf si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. Le critère pratique qu'il faut appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce enregistrée et la marque de commerce employée et à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.[351]

En résumé, lorsqu'elle fait l'objet d'ajustements dans sa version employée, une marque de commerce enregistrée doit demeurer reconnaissable et ne pas perdre son identité.

3.2.4 Un test auprès des acheteurs ou des consommateurs?

Les arrêts *Honeywell Bull* et *Promafil* mentionnent que le test au niveau des variations permises entre une marque enregistrée et sa variante employée doit être effectué auprès de l'acheteur non averti[352]. Par contre, lorsqu'il s'agit de déterminer si deux marques de commerce créent de la confusion selon l'article 6 de la Loi, le critère utilisé sera celui du consommateur occasionnel plutôt pressé[353].

Y a-t-il une différence entre un critère qui serait basé sur l'appréciation d'un acheteur et celui qui serait basé sur l'appréciation d'un consommateur? Il existe effectivement une différence sémantique entre les mots « acheteur » et « consommateur ». Ainsi, le dictionnaire *Le Nouveau Petit Robert* définit le terme « acheteur » comme la « [p]ersonne qui achète »[354] tandis que le terme « consommateur » est défini comme une « [p]ersonne qui utilise des marchandises, des richesses, des services pour la satisfaction de ses besoins »[355]. L'acheteur est donc la personne qui achète des biens ou des services tandis que le consommateur est celle qui utilise ces biens ou services (sans exclure le fait qu'elle puisse être également celle qui a acheté les biens ou services en question). De même, un acheteur peut acheter des biens ou services pour autrui et ne pas être obligatoirement le consommateur de ces produits

---

[351] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), pages 408-409.

[352] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.), pages 408-409; *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), pages 70-72.

[353] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.,* [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 56.

[354] *Le Nouveau Petit Robert*, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Paris, Dictionnaires Le Robert – VUEF, 2002), page 23.

[355] *Le Nouveau Petit Robert*, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Paris, Dictionnaires Le Robert – VUEF, 2002), page 523.

ou services. Pareillement, le consommateur ne sera pas obligatoirement l'acheteur. Ces distinctions sémantiques ne semblent toutefois pas avoir été retenues en droit des marques. À titre d'exemple, dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*[356], le juge Binnie a utilisé, semble-t-il, les deux expressions lors de son analyse de la « confusion » au sens de l'article 6 de la Loi :

> [6] […] La confusion est un terme défini et le par. 6(2) impose à la Commission des oppositions des marques de commerce (et ultimement, à la cour) de déterminer si l'emploi des deux marques de commerce dans la même région est *susceptible* de faire conclure (à tort) aux acheteurs éventuels que les marchandises et services — même s'ils n'appartiennent pas à la même catégorie générale — sont néanmoins offerts par la même personne. Une telle conclusion n'est évidemment possible en l'espèce que si un lien ou une association est susceptible de s'établir dans l'esprit du consommateur entre la source des produits BARBIE, qui sont notoires, et la source des restaurants de l'intimée, qui sont moins connus. Si aucun lien n'est susceptible d'être établi, il ne peut exister de probabilité de conclusion erronée et, par conséquent, aucune confusion au sens de la Loi.[357] [Non souligné dans l'original.]

Le même constat s'applique en matière de variation[358].

3.2.5 Un désistement mentionné à l'enregistrement d'une marque est-il un facteur pertinent en matière de variation?

De nombreux enregistrements de marques de commerce contiennent un désistement en vertu de l'article 35 de la Loi pour la portion d'une marque de commerce qui ne serait pas indépendamment enregistrable[359]. Quelle est la conséquence de ce désistement sur la portion d'une marque de commerce qui ne serait pas indépendamment enregistrable lorsqu'il s'agit de démontrer l'emploi de la

---

[356] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.,* [2006] 1 R.C.S. 772.

[357] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.,* [2006] 1 R.C.S. 772, paragraphe 6.

[358] Voir par exemple *Guido Berlucchi & C. S.r.l. c. Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245 (C.F.), la juge Gauthier, paragraphes 45-48.

[359] Le 15 août 2007, le bureau des marques de commerce a publié un énoncé de pratique prévoyant notamment ce qui suit au sujet des désistements prévus par l'article 35 de la Loi : « Désormais, en général le registraire n'exigera plus, de celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce, l'inscription à des désistements conformément à l'article 35 de la *Loi sur les marques de commerce*. Les désistements volontaires continueront d'être acceptés». Cet énoncé de pratique pourrait être interprété comme une abdication par le registraire de ses attributions en vertu de l'article 35 de la Loi. À titre de conséquences prévisibles de cet énoncé de pratique, on peut citer un faux sentiment d'exclusivité pour les titulaires de marques de commerce enregistrées qui auraient normalement dû comporter un désistement quant à la portion non enregistrable de celles-ci. Voir à ce sujet le commentaire intitulé « Au royaume de la confusion! » par Laurent Carrière, publié dans le bulletin d'information de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., été 2007, volume 11, no 3, à l'adresse http://newsletter.robic.ca/nouvelle.aspx?id=54, consulté le 29 juin 2009; dernière consultation le 9 septembre 2009.

marque de commerce enregistrée prise comme un tout? Le propriétaire de cette marque de commerce enregistrée a-t-il le loisir d'omettre la partie de sa marque qui ne serait pas indépendamment enregistrable et qui fait l'objet d'un désistement?

Reprenons l'exemple de la marque graphique suivante qui fait l'objet de l'enregistrement LMC 115,594[360] du 9 octobre 1959 :

Cet enregistrement contient un désistement de la part du propriétaire en ce qui concerne le texte écrit (à l'exception des mots « ROBIN HOOD ») de même que la représentation du morceau de gâteau (mais pas de la vaisselle). Dans l'hypothèse où une preuve d'emploi était exigée pour cette marque de commerce[361], le propriétaire aurait-il le loisir d'omettre ces parties qui font l'objet d'un désistement dans sa preuve d'emploi?

Une révision de la jurisprudence sur la question révèle que lorsque la partie de la marque enregistrée qui fait l'objet d'un désistement constitue une portion insignifiante de cette marque, son propriétaire pourrait alors employer une variante qui ne reprend pas cette portion jugée insignifiante de la marque (qui fait par ailleurs l'objet d'un désistement). Examinons cette jurisprudence sur la question.

Dans l'affaire *Gowling, Strathy & Henderson c. Monarch Protection Services Ltd.*[362], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, l'intimée avait enregistré la marque suivante pour des services d'enquête privée :

[360] Enregistrement consulté le 29 juin 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

[361] Il s'agit d'une véritable hypothèse puisque cet enregistrement LMC 115,594 du 9 octobre 1959 a été radié le 30 mars 1990 pour défaut de renouvellement.

[362] *Gowling, Strathy & Henderson c. Monarch Protection Services Ltd.* (1994), 54 C.P.R. (3d) 570 (Div. art. 45), président G.W. Partington.

L'enregistrement contenait un désistement pour l'expression « SECURITY SYSTEMS ».

La preuve produite par l'intimée révélait l'emploi de la marque suivante :

Dans ses motifs, le registraire a considéré que la marque enregistrée était toujours employée dans la mesure où l'omission des termes « SECURITY SYSTEMS » et leur remplacement par des étoiles n'avaient pas créé une nouvelle marque de commerce. Le registraire a écrit que ces mots étaient d'importance minime lorsqu'on examinait la marque dans son ensemble.

Dans l'affaire *Gowling, Strathy & Henderson c. Market Services Pty. Ltd.*[363], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, l'intimée était le propriétaire de la marque enregistrée MINTEL PUBLICATIONS notamment employée pour des livres. Cet enregistrement contenait un désistement pour le mot « PUBLICATIONS ». La preuve d'emploi produite par l'intimée révélait notamment l'emploi de la marque MINTEL. Dans ses motifs, le registraire a considéré que cet emploi de la marque MINTEL n'était pas l'emploi de la marque enregistrée MINTEL PUBLICATIONS puisque le mot « PUBLICATIONS » formait une composante importante de la marque de commerce enregistrée même si ce mot faisait l'objet d'un désistement.

[363] *Gowling, Strathy & Henderson c. Market Services Pty. Ltd.* (1994), 57 C.P.R. (3d) 126 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard.

Dans l'affaire *Riches, McKenzie & Herbert c. Rosita's Fine Foods (1985) Ltd.*[364], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, l'intimée était le propriétaire de la marque enregistrée ROSITA'S FINE FOODS pour des services de préparation de mets à emporter. Cet enregistrement contenait un désistement pour l'expression « FINE FOODS ». La preuve produite par l'intimée révélait notamment l'emploi de la marque ROSITA'S (avec un élément graphique). Dans ses motifs, le registraire a considéré que cet emploi de la marque ROSITA'S n'était pas l'emploi de la marque enregistrée ROSITA'S FINE FOODS puisque l'expression « FINE FOODS », malgré le désistement à son endroit, était un élément dominant de ce que le registraire a nommé la « distinctive totality ».

Dans l'affaire *Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee's International Holdings Ltd.*[365], une procédure devant la Cour fédérale en vertu de l'article 57 de la Loi, l'intimée était le propriétaire de la marque de commerce suivante, qui avait été enregistrée pour des services de restaurant et de bar :

L'enregistrement contenait un désistement pour les termes « BAR » et « GRILL ».

Parmi les points à trancher dans cette affaire, le juge Teitelbaum devait déterminer si l'emploi de la marque enregistrée pouvait être reconnu dans l'emploi de la marque suivante :

Dans ses motifs, le juge Teitelbaum a considéré que l'emploi de la marque ALIBI sans l'expression « BAR & GRILL » et sans le losange pouvait être assimilé à l'emploi de la marque graphique ALIBI enregistrée. De plus, il a décrit les mots

[364] *Riches, McKenzie & Herbert c. Rosita's Fine Foods (1985) Ltd.* (1997), 82 C.P.R. (3d) 237 (Div. art. 45), agente d'audience C.J. Campbell.

[365] *Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee's International Holdings Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 327 (C.F.P.I.), le juge Teitelbaum [appel rejeté pour retard le 18 juin 1999 au dossier A-738-97 des dossiers de la Cour d'appel fédérale].

« BAR » et « GRILL » comme des portions insignifiantes de la marque; le losange, absent de la marque employée, a fait l'objet d'un constat similaire.

Dans l'affaire *Whistler Mountain Resort Limited Partnership c. Woznow*[366], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, l'intimée était notamment le propriétaire de la marque enregistrée DUSTY'S SALOON en liaison avec des services de restaurant. L'enregistrement contenait un désistement pour le mot « SALOON ». La preuve produite par l'intimée révélait notamment l'emploi de l'expression DUSTY'S. Dans ses motifs, le registraire a considéré que l'emploi de DUSTY'S n'était pas l'emploi de la marque enregistrée DUSTY'S SALOON dans la mesure où la marque enregistrée avait deux composantes essentielles; l'emploi de l'expression DUSTY'S sans le mot « SALOON » reflétait l'emploi d'une marque de commerce substantiellement différente.

Dans l'affaire *Sterling & Affiliates c. Mattel Vendor Operations Die Cast Limited*[367], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, l'intimée était le propriétaire de la marque enregistrée DINKY TOYS pour des jouets. L'enregistrement contenait un désistement pour le mot « TOYS ». La preuve produite par l'intimée révélait l'emploi de la marque DINKY. Dans ses motifs, le registraire a considéré que l'emploi de la marque DINKY constituait l'emploi de la marque enregistrée DINKY TOYS en soulignant que les différences entre la marque enregistrée et celle employée n'étaient pas à ce point significatives pour justifier la radiation de la marque enregistrée.

De cet examen de la jurisprudence, il ressort que la portion d'une marque enregistrée qui fait l'objet d'un désistement doit normalement être présente dans la version employée de cette marque de commerce à moins qu'il ne soit jugé que cette partie de la marque de commerce constitue une portion insignifiante de celle-ci en appliquant les différentes formulations du test prévu en matière de variation.

3.2.6 Une marque ou deux?

Comme l'a noté le registraire dans la décision *Nightingale Interloc*, le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée peut employer celle-ci à proximité d'une autre marque. Si cette deuxième marque est perçue comme une marque de commerce distincte, cet emploi de la deuxième marque n'affectera pas l'emploi de la marque enregistrée en cause. Cet aspect de l'enseignement de la décision *Nightingale Interloc* s'harmonise bien sûr avec le principe plus général selon lequel

366 *Whistler Mountain Resort Limited Partnership c. Woznow* (2006), 59 C.P.R. (4th) 341 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard.

367 *Sterling & Affiliates c. Mattel Vendor Operations Die Cast Limited* (2006), 57 C.P.R. (4th) 69 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard.

un propriétaire de marque peut employer en même temps et sur un même support plus d'une marque de commerce[368].

3.2.7 Les symboles identifiant les marques de commerce sont-ils pertinents en matière de variation?

Lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque de commerce enregistrée (ou alléguée) est employée, quelle est la pertinence de la présence d'un symbole identifiant généralement une marque de commerce (comme le symbole ®[369], l'abréviation MD[370], l'abréviation TM[371] ou l'abréviation MC[372] ou encore un astérisque qui réfère à un texte ou à une note présentant la marque)? Comme le registraire l'a indiqué dans la décision *Stikeman Elliott c. Boulangerie Au Pain Doré Ltée*[373], la Loi n'impose aucune obligation en ce qui concerne l'emploi de ce symbole ® ou de l'abréviation TM à proximité d'une marque de commerce enregistrée. Toutefois, la présence du symbole ® ou de l'abréviation MD à proximité d'une marque enregistrée ou encore des abréviations TM ou MC à proximité d'une marque (enregistrée ou pas) ou encore d'un astérisque est-elle une circonstance pertinente pour reconnaître l'emploi d'une marque de commerce?

Selon la jurisprudence, l'emploi d'un symbole ou d'une abréviation identifiant une marque de commerce n'affecte pas l'emploi de cette marque de commerce dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi[374]. Le registraire et la Cour ont donc toute la latitude nécessaire pour déterminer si une marque de commerce est employée. Ainsi, il n'y a aucune obligation d'employer un symbole, une abréviation ou un astérisque pour désigner une marque de commerce; de plus, l'emploi d'un tel symbole, d'une telle abréviation ou d'un tel astérisque à proximité

---

368 *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2000), 11 C.P.R. (4th) 95, 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer, paragraphes 17 et 34 [confirmé par *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2002), 18 C.P.R. (4th) 415 (C.A.F.)] ; *Kraft Limited c. Registraire des marques de commerce*, [1984] 2 C.F. 874 (C.F.P.I.), le juge Strayer, page 879 ; *Mantha & Associates c. Old Time Stove Co. Inc.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 574 (Div. art. 45), agent d'audience J.P. D'Aoust, page 575 ; *A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F.P.I.), le juge Cullen, page 272.

369 ® signifie « registered trade-mark », soit une marque de commerce enregistrée.

370 MD signifie « marque déposée » ou « marque enregistrée » ; c'est l'équivalent en langue française du symbole ®.

371 TM signifie « trade-mark ».

372 MC signifie « marque de commerce ».

373 *Stikeman Elliott c. Boulangerie Au Pain Doré Ltée* (2007), 64 C.P.R. (4th) 374 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière; voir également *A.W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (C.F.P.I.), le juge Cullen, pages 271 et 272 où la Cour a fait référence à l'emploi d'un astérisque à proximité d'une marque de commerce qui renverrait à un texte identifiant la marque de commerce ; cette méthode pour identifier une marque de commerce n'est toutefois pas obligatoire. Par contre, certains propriétaires de marques y ont recours lorsqu'il s'agit d'imposer à un licencié un texte faisant état de l'avis public mentionné au paragraphe 50(2) de la Loi.

374 *Rogers, Bereskin & Parr c. Keds Corp.* (1986), 9 C.P.R. (3d) 260 (C.F.P.I.), le juge Joyal, page 264.

d'une marque de commerce ne fait pas en sorte que cette marque soit employée sous une présentation particulière ou avec des éléments définis. En effet, une difficulté que présente l'emploi d'un symbole, d'une abréviation ou d'un astérisque à proximité d'une marque de commerce est qu'il n'est pas toujours possible d'identifier clairement quelle est la marque à laquelle le symbole, l'abréviation ou l'astérisque se rapporte. À titre d'exemple, dans l'affaire *Wilson c. Kellogg Salada Canada Inc.*[375], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire de la marque BUD, enregistrée pour différents produits alimentaires, avait déposé en preuve l'emballage suivant qui, selon lui, démontrait l'emploi de la marque de commerce BUD :

Selon le propriétaire, l'astérisque après le mot BUD identifiait la marque de commerce enregistrée. Le registraire a rejeté cet argument en indiquant que l'astérisque faisait plutôt référence à la marque MINI-BUD (une marque différente de BUD) et que de toute façon, l'emploi d'un tel astérisque à proximité d'une marque de commerce ne permettait pas de déterminer si une marque de commerce était employée :

> In this regard, I consider that the asterisk appearing after the word « bud » on the product package is referable to the mark MINI-BUD, and that, in any case, the use of an asterisk (and legend) is not determinative of « use » of a trade mark within the meaning of ss. 2 and 4(1): see *Rogers, Bereskin Parr v. Keds Corp*. (1986), 9 C.P.R. (3d) 260 at p. 264, 8 C.I.P.R. 32 (F.C.T.D.); *A.W. Allen Ltd. v. Warner-Lambert Canada Inc.* (1985), 6 C.P.R. (3d) 270 (F.C.T.D.) at pp. 271-2.[376]

Par contre, même s'il n'est pas obligatoire et même si sa présence ne confirme pas nécessairement l'emploi d'une marque de commerce comme celle qui a été enregistrée, un symbole (ou une abréviation ou un astérisque) identifiant une marque peut aider à déterminer si une marque de commerce a été employée dans une situation donnée comme en a décidé le registraire dans les cas suivants :

---

[375] *Wilson c. Kellogg Salada Canada Inc.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 563 (Div. art. 45), agent d'audience M. Herzig [désistement d'appel produit le ler septembre 1992 au dossier T-2482-91 des dossiers de la Cour fédérale].

[376] *Wilson c. Kellogg Salada Canada Inc.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 563 (Div. art. 45), agent d'audience M. Herzig, page 567.

- *Canadian Council of Professional Engineers c. Ardex Inc.*[377], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi où le registraire a noté la présence du symbole ® à proximité de la marque ENGINEERED CEMENTS; l'emploi de cette marque a été reconnu malgré le voisinage d'un autre élément, en l'occurrence le mot ARDEX (une autre marque).

- *Borden Elliot Scott & Aylen c. Greb International and Co. Limited Partnership*[378], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi où le registraire a noté la présence du symbole ® à proximité de la marque SURVIVORS; l'emploi de cette marque a été reconnu malgré le voisinage d'un autre élément, en l'occurrence le mot KODIAK (une autre marque).

- *Sports Network Inc. c. Abalene Sales & Promotions Ltd.*[379], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi où le registraire a noté la présence du symbole ® à proximité de la marque FOR THE RECORD; l'emploi de cette marque a été reconnu malgré le voisinage d'autres éléments, en l'occurrence les mots CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION. Le registraire a toutefois précisé que l'emploi d'un symbole de type ® ne transforme pas *ipso facto* en marque de commerce l'expression avec laquelle il est utilisé.

- *Fasken Martineau DuMoulin LLP c. AGF Management Ltd.*[380], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi contre la marque MULTIMANAGER où le registraire a noté la présence de l'abréviation TM à proximité de la marque MultiManager; l'emploi de cette marque a été reconnu comme emploi de la marque MULTIMANAGER malgré le voisinage du mot Profile. Par contre, l'emploi de l'expression AGF MultiManager avec l'abréviation TM ne serait pas l'emploi de la marque enregistrée MULTIMANAGER.

- *Novopharm Ltd. c. Novo Nordisk A/S*[381], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi où le registraire a noté la présence du symbole ® à proximité de la marque NOVOLINSET; l'emploi de cette marque a été reconnu malgré le voisinage d'un autre élément.

---

[377] *Canadian Council of Professional Engineers c. Ardex Inc.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 554 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, page 558.
[378] *Borden Elliot Scott & Aylen c. Greb International and Co. Limited Partnership* (2001), 18 C.P.R. (4th) 150 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, page 152.
[379] *Sports Network Inc. c. Abalene Sales & Promotions Ltd.*, 2002 CarswellNat 4962 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, paragraphes 18 à 20.
[380] *Fasken Martineau DuMoulin LLP c. AGF Management Ltd.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 411 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 414 et 415.
[381] *Novopharm Ltd. c. Novo Nordisk A/S*, 2005 CarswellNat 1246 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, paragraphe 10.

- *Novopharm Ltd. c. Novo Nordisk A/S*[382], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi où le registraire a noté la présence du symbole ® à proximité de la marque NOVOLIN-PEN; l'emploi de cette marque a été reconnu malgré le voisinage d'autres éléments, en l'occurrence JUNIOR ou 3.

- *Desjardins Ducharme Stein Monast c. Baird-Neece Packing Corporation*[383], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi où le registraire a noté la présence du symbole ® à proximité de la marque POCAHONTAS; l'emploi de cette marque a été reconnu malgré le voisinage d'un autre élément.

Par contre, la présence d'un astérisque identifiant une marque de commerce, d'une abréviation ou encore d'un symbole de type ® à proximité d'une marque de commerce n'a été d'aucun secours pour le propriétaire de la marque dans les cas suivants :

- *Canadian Council of Professional Engineers c. Penn Engineering & Manufacturing Corp.*[384], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi où le registraire a noté la présence du symbole ® à proximité de la marque PENN ENGINEERING dont l'emploi devait être démontré. Selon le registraire, l'emploi du symbole ® dans ce cas envoyait simplement le message que le titulaire était propriétaire de cette marque de commerce comme de plusieurs autres marques qui étaient également montrées à proximité du symbole ®. Toutefois, la marque PENN ENGINEERING ne se distinguait pas des autres marques et n'a donc pas été perçue comme une marque employée dans les circonstances.

- *Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay c. Sears Canada Inc.*[385], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi où le registraire a relevé la présence de l'abréviation TM à proximité des mots CO-ORDINATION FOR EVERY ROOM… AFFORDABLY que la requérante souhaitait enregistrer. Toutefois, le registraire a noté que l'emploi de cette abréviation TM n'indiquait pas nécessairement que la marque de commerce avait été employée dans les circonstances; selon le registraire, les mots CO-ORDINATION FOR EVERY ROOM…AFFORDABLY servaient plutôt à souligner aux

[382] *Novopharm Ltd. c. Novo Nordisk A/S*, 2005 CarswellNat 1247 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, paragraphe 9.
[383] *Desjardins Ducharme Stein Monast c. Baird-Neece Packing Corporation* (2005), 50 C.P.R. (4th) 45 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, page 49.
[384] *Canadian Council of Professional Engineers c. Penn Engineering & Manufacturing Corp.* (2001), 20 C.P.R. (4th) 168 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, page 171.
[385] *Governor and Co. of Adventurers of England trading into Hudson's Bay c. Sears Canada Inc.* (2002), 26 C.P.R. (4th) 457 (C.O.M.C.), agente d'audience C.R. Folz, page 475.

consommateurs la vente par la requérante d'articles pour chaque pièce de la maison, à bas prix.

- *Hudson's Bay Co. c. Sears Canada Inc.*[386], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi où le registraire a relevé la présence de l'abréviation TM à proximité des mots UN DÉCOR COORDONNÉ À PRIX ABORDABLE que la requérante souhaitait enregistrer. Toutefois, le registraire a noté que l'emploi de cette abréviation TM n'indiquait pas nécessairement que la marque de commerce avait été employée dans les circonstances; selon le registraire, les mots UN DÉCOR COORDONNÉ À PRIX ABORDABLE servaient à souligner aux consommateurs la vente par la requérante d'articles pour chaque pièce de la maison, à bas prix.

Dans d'autres cas, le registraire a conclu à l'emploi d'une marque de commerce même si la présence à proximité de celle-ci d'un symbole de type ® pouvait suggérer qu'il s'agissait de l'emploi d'une marque de commerce différente; ainsi, le symbole pouvait être perçu comme ciblant soit seulement une portion de la marque de commerce, soit beaucoup plus que la marque de commerce en cause, comme dans les cas suivants :

- *Aramark Canada Ltd. c. 637870 Ontario Ltd.*[387], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, où le registraire a reconnu l'emploi de la marque BUBI'S AWSOME EATS dans un cas où le propriétaire se servait ainsi de sa marque : BUBI'S ® AWESOME EATS.

- *88766 Canada Inc. c. National Cheese Co.*[388], une procédure en vertu de l'article 45 où le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce suivante :

Le registraire a considéré que la marque suivante employée par le propriétaire équivalait à la marque enregistrée malgré la présence du symbole ® dans le coin inférieur droit de cette marque employée; ce symbole envoyait sans doute le message que la marque du propriétaire

[386] *Hudson's Bay Co. c. Sears Canada Inc.*, 2002 CarswellNat 4923 (C.O.M.C.), agente d'audience C.R. Folz, paragraphe 37.
[387] *Aramark Canada Ltd. c. 637870 Ontario Ltd.* (2002), 22 C.P.R. (4th) 409 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, page 412. Le résumé de l'éditeur montre la marque employée.
[388] *88766 Canada Inc. c. National Cheese Co.* (2002), 24 C.P.R. (4th) 410 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, page 416.

était la totalité du dessin et non seulement les mots « Tre Stelle » ainsi que les trois étoiles, soit les éléments de la marque enregistrée :

Ce « message » n'empêchait toutefois pas de reconnaître l'emploi de la marque enregistrée.

- *Ralston Purina Canada Inc. c. H.J. Heinz Co. of Canada Ltd.*[389], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi où le registraire a reconnu l'emploi de la marque MEDI CAL FELINE REDUCING FORMULA de la requérante dans un cas où celle-ci se servait ainsi de sa marque: MEDI CAL® FELINE REDUCING FORMULA (avec un élément graphique).

Cette revue de la jurisprudence montre que l'emploi d'un symbole identifiant une marque de commerce (comme le symbole ®) peut être utile pour reconnaître un emploi de marque mais n'est certainement pas décisif dans toutes les circonstances puisque l'emplacement du symbole en question peut donner lieu à différentes interprétations[390].

3.2.8 Un dernier constat

L'abondante jurisprudence de la dernière décennie sur la question des variations dans l'emploi des marques de commerce, qui sera examinée dans les prochaines pages, confirme que les principes de la décision *Nightingale Interloc* et des arrêts *Honeywell Bull* et *Promafil* (ainsi que de l'arrêt *Honey Dew* de 1928) sont toujours utilisés pour guider les instances décisionnelles qui doivent se pencher sur ce type de cas. Bien sûr, une partie importante de cette jurisprudence est celle décidée dans le cadre de procédures administratives en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. Lors de ces procédures, comme le précise l'article 45, le propriétaire inscrit doit fournir un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie

[389] *Ralston Purina Canada Inc. c. H.J. Heinz Co. of Canada Ltd.* (2003), 33 C.P.R. (4th) 173 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière, page 183.
[390] *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Parfums de Cœur Ltd.* (2006), 51 C.P.R. (4th) 220 (Div. art. 45), agente d'audience J.W. Bradbury, page 223.

l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Ainsi, de nombreuses décisions du Bureau des marques de commerce ont été rendues dans le cadre de ces procédures en vertu de l'article 45, où l'un des points en litige était la question des changements apportés, dans les faits, par un propriétaire à sa marque enregistrée. Toutefois, comme nous l'avons mentionné plus tôt, les procédures en vertu de l'article 45 de la Loi ne sont pas les seules où ces questions ont été analysées; celles-ci ont notamment fait l'objet de commentaires dans le cadre de procédures d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi.

Par ailleurs, au cours des années à venir, des procédures judiciaires en vertu de l'article 22 de la Loi (qui vise à empêcher la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à une marque enregistrée) pourraient inclure des discussions sur la question des variations entre une marque enregistrée et sa « variante » employée par une défenderesse. En effet, dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*[391], le juge Binnie a indiqué au paragraphe 48 de ses motifs qu'une défenderesse ne devait pas obligatoirement employer une marque identique à celle enregistrée par la demanderesse pour que l'article 22 trouve application. Si le simple observateur peut reconnaître la marque employée par la défenderesse comme la marque enregistrée de la demanderesse (comme ce serait le cas si *Kleenex* était autographié *Klenex*), une partie du test exigé par l'article 22 serait alors remplie. L'article 22 de la Loi pourrait donc également donner lieu à une jurisprudence en matière de variation.

Examinons maintenant quelques affaires décidées au cours de la dernière décennie, selon certains regroupements et de manière chronologique. Ce corpus jurisprudentiel de la décennie qui se termine permet d'illustrer, par des exemples, les principes que nous venons d'analyser.

Dans les pages qui suivent, les décisions mentionnées concernent tant des marques nominales (composées uniquement d'un ou de plusieurs mots) que des marques graphiques (c'est-à-dire de marques composées à la fois de mots et d'éléments graphiques ou encore d'éléments graphiques uniquement). Débutons notre revue jurisprudentielle en identifiant toutefois les avantages que procure l'enregistrement d'une marque nominale en situation de variation.

3.3 Faut-il enregistrer une marque nominale ou une marque graphique? Quelques considérations stratégiques

Contrairement à la *Loi sur la concurrence déloyale*, *1932*[392] qui établissait une différence entre un « dessin – marque »[393] et un « mot servant de marque »[394], la *Loi*

[391] *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824.

[392] *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, 22-23 George V, c. 38.

sur les marques de commerce, présentement en vigueur depuis le 1er juillet 1954, ne fait pas de distinction semblable entre les différentes marques de commerce qui sont enregistrées en vertu de ses dispositions, selon qu'il s'agisse d'une marque composée uniquement d'un ou de plusieurs mots, d'un dessin ou d'une combinaison de mots et d'un dessin. Toutes ces possibilités peuvent faire l'objet d'un enregistrement si par ailleurs les exigences énoncées à la Loi, dont celles de l'article 12 et de l'alinéa 30*h)*, sont respectées. Par contre, l'article 27 de la Loi maintient, selon certaines conditions, les distinctions qui s'appliquaient aux marques enregistrées avant l'entrée en vigueur de l'actuelle Loi.

Lorsqu'il est question de changements apportés à une marque de commerce enregistrée, y a-t-il un avantage pour le propriétaire d'une marque si celui-ci obtient un enregistrement pour une marque sous forme nominale ou encore sous forme graphique?

Pour un propriétaire, lorsque l'aspect le plus précieux de sa marque de commerce est le ou les mots qui la composent et qu'il n'est pas prévu que ces mots seront modifiés, il est certainement suggéré d'obtenir l'enregistrement de cette marque de commerce sous forme nominale, même si, dans les faits, la marque de commerce est employée en association avec un graphisme particulier[395].

Ainsi, l'obtention de l'enregistrement d'une marque nominale, c'est-à-dire d'une marque composée uniquement d'un ou de plusieurs mots (sans dessin ou graphisme) permet à son propriétaire d'employer cette marque de commerce en y incorporant le graphisme souhaité sans compromettre l'enregistrement en question; en effet, lorsqu'il s'agit de démontrer l'emploi d'une marque nominale, l'emploi de cette marque de commerce, quel que soit le graphisme utilisé, sera considéré comme l'emploi de cette marque de commerce nominale. Ce principe était rappelé par le registraire dans la décision *Stikeman, Elliott c. Wm. Wrigley Jr. Co*.[396] :

> […] in the case of a word mark, use of the trade-mark word or words in any stylized form and in any colour can be considered as use of the registered mark.[397]

[393] Voir à ce sujet l'alinéa 2*c)* et l'article 27 de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, 22-23 George V, c. 38.
[394] Voir à ce sujet l'alinéa 2*o)* et l'article 26 de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, 22-23 George V, c. 38.
[395] Bien sûr, la protection maximale est l'obtention d'un enregistrement à la fois pour la version nominale de la marque de commerce en question et sa version avec un graphisme particulier.
[396] *Stikeman, Elliott c. Wm. Wrigley Jr. Co.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 393 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard.
[397] *Stikeman, Elliott c. Wm. Wrigley Jr. Co.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 393 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, page 395.

À titre d'exemple, dans l'affaire *Smart & Biggar c. Cordon Bleu International Ltd.*[398], le propriétaire de la marque de commerce nominale CORDON BLEU, enregistrée notamment pour des services de recettes, suggestions et autres matières instructives imprimées sur des étiquettes de produits alimentaires, devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. La marque en cause était uniquement composée de deux mots, sans graphisme particulier, formant la combinaison CORDON BLEU. Parmi ses éléments de preuve, le propriétaire a déposé l'étiquette suivante montrant l'emploi de sa marque de commerce, avec un graphisme particulier, en liaison avec les services spécifiés à son enregistrement[399] :

Dans cette affaire, la partie qui demandait la radiation de l'enregistrement a soulevé un argument devant le registraire selon lequel la marque employée par le propriétaire n'était pas celle qui avait été enregistrée. Toutefois, l'agente d'audience Savard s'est déclarée satisfaite que l'emploi démontré était bel et bien celui de la marque de commerce enregistrée[400].

Cette décision du registraire a été confirmée par la Cour fédérale de même que par la Cour d'appel fédérale sans que la question de la variation soit toutefois soulevée à nouveau devant ces instances d'appel[401].

---

398 *Smart & Biggar c. Cordon Bleu International Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 572 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard.

399 Cette étiquette est reproduite aux motifs de la juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale qui a confirmé la décision du registraire lors d'un appel subséquent en vertu de l'article 56 de la Loi : *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2000), 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer [confirmé par *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2002), 18 C.P.R. (4th) 415 (C.A.F.)].

400 *Smart & Biggar c. Cordon Bleu International Ltd.* (1993), 48 C.P.R. (3d) 572 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, page 576.

401 *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2000), 193 F.T.R. 182 (C.F.P.I.), la juge Tremblay-Lamer [confirmé par *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltée* (2002), 18 C.P.R. (4th) 415 (C.A.F.)].

L'enregistrement d'une marque nominale donne donc à son propriétaire toute la souplesse nécessaire pour employer celle-ci avec un graphisme qui peut être modifié à l'occasion sans que les droits rattachés à l'enregistrement soient affectés. Par contre, si une marque de commerce composée d'un ou de plusieurs mots est enregistrée avec un graphisme particulier, son propriétaire devrait normalement toujours se servir de sa marque de commerce en association avec ce graphisme; s'il y a des changements dans le graphisme employé, la question des variations se posera alors et les principes sur le sujet devront être appliqués, comme nous le verrons plus loin, en examinant certains exemples sur la question.

À titre illustratif, dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc*.[402], aux paragraphes 12, 75 et 88 de ses motifs, le juge Binnie a noté que l'enregistrement détenu par le fabricant de jouets protégeait la marque nominale BARBIE qui était toutefois accompagnée, dans la publicité et sur les emballages, de dessins et d'éléments graphiques distinctifs.

Les décisions énumérées ci-après offrent l'occasion de constater que l'enregistrement d'une marque sous une forme nominale (ou encore l'allégation d'emploi d'une marque sous une forme nominale, dans certains cas) permet à son propriétaire de faire référence à son emploi d'une marque avec le ou les mots en question sans que l'ajout d'un graphisme particulier compromette l'enregistrement (ou l'emploi allégué, selon le cas); cet emploi des mots en question (même avec un graphisme particulier) est ainsi considéré comme l'emploi de la marque nominale enregistrée (ou alléguée, selon le cas), comme dans les exemples suivants :

- *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*[403] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale MD :

[402] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

[403] *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin, page 474 [appel rejeté pour retard le 20 septembre 1990 au dossier T-2931-84 des dossiers de la Cour fédérale]. Dans cette affaire, le registraire a écrit que l'emploi de la marque graphique « constitutes use » de la marque nominale. Dans d'autres décisions, le registraire a écrit que l'emploi de la marque graphique « qualifies as use » de la marque nominale (soit la « word mark » ou encore la marque « *per se* »). Bien qu'il existe certainement de subtiles différences sémantiques entre ces verbes, ils dirigent par contre vers le même résultat, soit l'emploi d'une marque graphique valant emploi d'une marque nominale. Dans ce recensement qui débute, par souci d'uniformité dans la présentation des cas, le verbe « valoir » sera généralement utilisé pour décrire l'équivalence entre la marque graphique et la marque nominale. Le lecteur que le sujet intéresse davantage pourra consulter les décisions ci-après mentionnées et noter le verbe utilisé par le registraire pour souligner l'équivalence d'emploi.

- *Mastro Foods Ltd. c. Kraft Jacobs Suchard SA*[404] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale MASTRO :

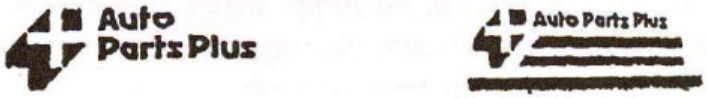
- *Immuno AG c. Immuno Concepts, Inc.*[405] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale IMMUNO :

- *Canadian Tire Corp. c. Uni-Select Inc.*[406] où il a été décidé que l'emploi des marques graphiques suivantes valait emploi de la marque nominale AUTO PARTS PLUS :

404 *Mastro Foods Ltd. c. Kraft Jacobs Suchard SA* (1994), 58 C.P.R. (3d) 142 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, page 145.

405 *Immuno AG c. Immuno Concepts, Inc.* (1996), 69 C.P.R. (3d) 374 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin, page 380 [appel accueilli suite au consentement des parties le 29 janvier 2001 au dossier T-1853-96 des dossiers de la Cour fédérale].

406 *Canadian Tire Corp. c. Uni-Select Inc.* (1998), 85 C.P.R. (3d) 120 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, page 125.



- *Jaguar Cars Ltd. c. Remo Imports Ltd. – Les Importations Remo Ltée*[407] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale JAGUAR :

- *Body Shop International Plc. c. Lander Co. Canada Ltd.*[408] où il a été décidé que l'emploi des marques graphiques suivantes valait emploi de la marque nominale THE BODY SHOP :

- *Borden & Elliott c. Olin Corp*.[409] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale UPLAND :

[407] *Jaguar Cars Ltd. c. Remo Imports Ltd. – Les Importations Remo Ltée* (1998), 82 C.P.R. (3d) 557 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, page 564 [pour le suivi de cette affaire, voir *Jaguar Cars Ltd. c. Remo Imports Ltd. – Les Importations Remo Ltée*, 1999 CarswellNat 2145 (C.F.P.I.), le juge O'Keefe et *Jaguar Cars Ltd. c. Remo Imports Ltd. – Les Importations Remo Ltée*, 2001 CAF 107 (C.A.F.)].

[408] *Body Shop International Plc. c. Lander Co. Canada Ltd.*, 1999 CarswellNat 3431 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, paragraphe 1.

[409] *Borden & Elliott c. Olin Corp*., 1999 CarswellNat 3488 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, paragraphes 7 et 8.

- *Vienna Sausage Manufacturing Co. c. Vienna Meat Products Ltd*.[410] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale VIENNA :

- *Petro-Canada c. UPI Inc.*[411] où il a été décidé que l'emploi des marques graphiques suivantes valait emploi de la marque nominale PETRO-CANADA :

[410] *Vienna Sausage Manufacturing Co. c. Vienna Meat Products Ltd.*, 1999 CarswellNat 3523 (C.O.M.C.), agent d'audience D. Martin, paragraphe 24 [désistement d'appel produit le 18 février 2000 au dossier T-256-00 des dossiers de la Cour fédérale].

[411] *Petro-Canada c. UPI Inc.* (2000), 6 C.P.R. (4th) 401 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, page 403.

- *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd. c.o.b. as Muskoka Fine Watercraft and Supply Co*.[412] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale CHESTNUT CANOE CO :

- *Credit Union Central of Canada c. Bank of Montreal*[413] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale ACCULINK :

AccuLink

- *Fletcher Leisure Group Inc. c. Protos International Inc.*[414] où il a été décidé que l'emploi de marques graphiques SUN ICE valait emploi de la marque nominale SUN ICE. Parmi les emplois de marques graphiques relevés par le registraire, il y avait le suivant (qui n'a toutefois pas été spécifiquement décrit comme valant emploi de la marque nominale SUN ICE) :

[412] *Ivy Lea Shirt Co. c. 1227624 Ontario Ltd. c.o.b. as Muskoka Fine Watercraft and Supply Co.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 489 (C.F.P.I.), le juge O'Keefe, page 500.
[413] *Credit Union Central of Canada c. Bank of Montreal* (2001), 12 C.P.R. (4th) 275 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, page 281.
[414] *Fletcher Leisure Group Inc. c. Protos International Inc.*, 2004 CarswellNat 1743 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, paragraphes 8 et 9 [désistement d'appel produit le 26 juillet 2006 au dossier T-1315-04 des dossiers de la Cour fédérale].

- *Alpha Sportswear Ltd. c. Alpha Industries, Inc.*[415] où il a notamment été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale ALPHA :

- *Vincor International Inc. c. Cerveceria Nacional Dominicana C. por A.*[416] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale PRESIDENT :

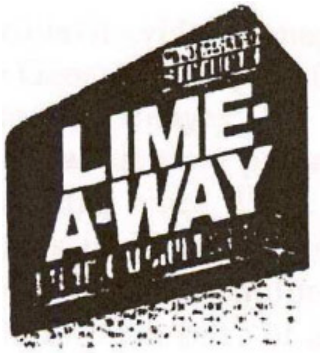
- *Alpha Sportswear Limited c. International News, Inc*.[417] où il a notamment été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale ALPHA

[415] *Alpha Sportswear Ltd. c. Alpha Industries, Inc.* (2004), 39 C.P.R. (4th) 87 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, page 93 [avis d'appel produit le 29 juillet 2004 au dossier T-1408-04 des dossiers de la Cour fédérale; ordonnance de la Cour le 25 janvier 2006 indiquant que « [t]he application is terminated »]. Dans cette affaire, il a également été décidé que l'emploi d'une autre marque graphique reprenant le terme ALPHA valait emploi de la marque nominale ALPHA.

[416] *Vincor International Inc. c. Cerveceria Nacional Dominicana C. por A.*, 2004 CarswellNat 4534 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, paragraphes 4 et 8.

(comme nous venons de le constater dans une décision précédente, l'emploi d'une autre marque graphique a également été considéré comme l'emploi de la marque nominale ALPHA) :

- *Rickitt Benckiser N.V. c. Iron Out, Inc.*[418] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale LIME-A-WAY :



- *TBG The Bicycle Group Inc. c. Rona Inc.*[419] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale KONA :

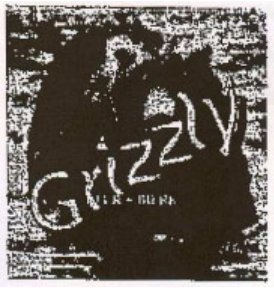
- *PepsiCo, Inc. c. 100777 Canada Inc.*[420] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale AQUAFINA :

---

[417] *Alpha Sportswear Limited c. International News, Inc.* (2005), 44 C.P.R. (4th) 372 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, page 376. Dans cette affaire, il a également été décidé que l'emploi d'une autre marque graphique reprenant le terme ALPHA équivalait à l'emploi de la marque nominale ALPHA.
[418] *Rickitt Benckiser N.V. c. Iron Out, Inc.* (2005), 49 C.P.R. (4th) 372 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, pages 375-376.
[419] *TBG The Bicycle Group Inc. c. Rona Inc.* (2006), 56 C.P.R. (4th) 159 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière, page 173.

- *Glaskoch B. Koch Jr. GmbH & Co. KG c. Anglo Canadian Mercantile Co.*[421] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale LEONARDO :

- *Parlee McLaws LLP c. Molson Canada*[422] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale GRIZZLY :



- *Platsch GmbH & Co. KG c. A.B. Dick Co.*[423] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale GRAFIX :

[420] *PepsiCo, Inc. c. 100777 Canada Inc.* (2006), 58 C.P.R. (4th) 71 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière, page 80 [désistement d'appel produit le 22 février 2007 au dossier T-142-07 des dossiers de la Cour fédérale].

[421] *Glaskoch B. Koch Jr. GmbH & Co. KG c. Anglo Canadian Mercantile Co.*, 2006 CarswellNat 5363 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière, paragraphe 14.

[422] *Parlee McLaws LLP c. Molson Canada*, 2007 CarswellNat 2251 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, paragraphe 8.

[423] *Platsch GmbH & Co. KG c. A.B. Dick Co.*, 2007 CarswellNat 2300 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Tremblay, paragraphe 11.

- *Liverton Hotels International Inc. c. Alicorp. S.A.A.*[424] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale DIVA :

- *Great Western Brewing Co. c. Molson Canada 2005*[425] où il a été décidé que l'emploi suivant valait emploi de la marque nominale RICKARD'S BREW HOUSE :

- *Restaurants Pacini Inc. c. Aulcorp Food Marketers & Distributors Inc.*[426] où il a été décidé que l'emploi des marques graphiques suivantes valait emploi de la marque nominale PACINI :

[424] *Liverton Hotels International Inc. c. Alicorp. S.A.A.*, 2007 CarswellNat 4191 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphe 18.
[425] *Great Western Brewing Co. c. Molson Canada 2005* (2008), 68 C.P.R. (4th) 305 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, page 312.
[426] *Restaurants Pacini Inc. c. Aulcorp Food Marketers & Distributors Inc.*, 2008 CarswellNat 4338 (C.O.M.C.), agente d'audience A. Robitaille, paragraphe 25.

L'enregistrement d'une marque de commerce nominale permet donc davantage de souplesse pour son propriétaire qui souhaiterait apporter des modifications au graphisme utilisé avec celle-ci.

3.4 La Cour fédérale et le *revamping* : un aperçu de certaines décisions de la dernière décennie

Au cours des dix dernières années, la Cour fédérale du Canada de même que le registraire ont eu recours aux différents principes énoncés dans la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*[427] de même que dans les arrêts *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.* [428] et *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* [429] pour résoudre des situations de variation dans l'emploi d'une marque de commerce enregistrée (ou alléguée, selon le cas). Ces décisions constituent donc toujours des références incontournables lorsqu'il s'agit de traiter de ce sujet. Continuons notre survol jurisprudentiel en examinant certaines décisions rendues par la Cour fédérale[430].

Une précision toutefois : puisque les décisions recensées ont souvent été rendues dans le cadre d'un appel à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce, la Cour fédérale mentionne souvent la norme de contrôle applicable à ce type d'instance; il s'agit d'une question importante qui n'est pas sans conséquence sur l'analyse de la question de la variation lorsqu'elle survient en situation d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi ou encore en situation de radiation en vertu de l'article 45 de la Loi. À ce sujet, rappelons quelques principes :

- La norme de contrôle applicable aux décisions du registraire des marques de commerce :

En 2008, dans l'arrêt *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*[431], la Cour suprême du Canada a réduit à deux les normes de contrôle applicables aux décisions des tribunaux administratifs, comme ceux sous la responsabilité du registraire des marques de commerce : d'une part, la norme de la décision raisonnable, qui appelle à davantage de retenue, et d'autre part, la norme de la décision correcte. Dans quelles circonstances va-t-on appliquer l'une ou l'autre de ces normes de contrôle aux décisions du registraire?

---

[427] *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk.

[428] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.).

[429] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

[430] Ne seront toutefois pas examinées les décisions qui ont déjà fait l'objet de commentaires par Barry Gamache, « Le *Revamping* d'une marque de commerce : conséquences d'une variation dans l'emploi », (2001) 14 *C.P.I*. 157.

[431] *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, [2008] 1 R.C.S. 190.

Dans l'affaire *Cushman & Wakefield, Inc. c. Wakefield Realty Corporation*[432], en examinant la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale sur la question, le juge Harrington de la Cour fédérale a identifié la norme de contrôle applicable à une décision du registraire des marques de commerce, selon qu'une preuve additionnelle est déposée ou non devant la Cour :

> [8] Le juge Décary a succinctement résumé l'état actuel du droit dans *Christian Dior, S.A. c. Dion Neckware Ltd.*, 2002 CAF 29, 20 C.P.R. (4th) 155, au paragraphe 8:
>
> > La norme de contrôle applicable dans le cas des décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, est la norme de la décision raisonnable *simpliciter*, qui est synonyme de la norme de la « décision manifestement déraisonnable » . Toutefois, lorsque des éléments de preuve supplémentaires sont soumis à la Section de première instance et que ces éléments de preuve auraient pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions au sujet du bien-fondé de la décision du registraire (voir les arrêts *Brasseries Molson c. John Labatt Ltée*, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.) le juge Rothstein, à la page 168, et *Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Assn*. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.), le juge Malone, au paragraphe 13 et le juge Isaac, au paragraphe 10, et le jugement *Garbo Creations Inc. c. Harriet Brown & Co*. (1999), 3 C.P.R. (4th) 224 (C.F. 1re inst.), le juge Evans, à la page 234).[433]

En l'absence de preuve additionnelle, la norme de contrôle généralement applicable à une décision du registraire est donc celle de la décision raisonnable. Toutefois, le champ d'expertise du registraire, évoqué par le juge Harrington dans ses motifs, ne s'étend pas, par exemple, à une question d'interprétation de l'article 45 de la Loi[434]. C'est la norme de la décision correcte qui s'applique à ce type de question.

Comme l'extrait des motifs du juge Harrington le suggère, la production d'une preuve additionnelle devant la Cour ne veut pas nécessairement dire que la norme de la décision raisonnable est alors écartée en faveur de la norme de la décision correcte. Cette dernière est appliquée que lorsque certaines conditions sont réunies; ainsi, la Cour aura recours à cette norme de la décision correcte si une preuve additionnelle

---

[432] *Cushman & Wakefield, Inc. c. Wakefield Realty Corporation*, 2004 CF 210 (C.F.), le juge Harrington [confirmé par *Wakefield Realty Corporation c. Cushman & Wakefield, Inc.*, 2004 CAF 415 (C.A.F.)].

[433] *Cushman & Wakefield, Inc. c. Wakefield Realty Corporation*, 2004 CF 210 (C.F.), le juge Harrington, paragraphe 8.

[434] *United Grain Growers Limited c. Lang Michener*, [2001] 3 C.F. 102 (C.A.F.), paragraphe 9 [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada accordée le 13 septembre 2001 au dossier 28544; désistement produit le 15 mai 2002].

est produite devant la Cour et que cette preuve additionnelle a un effet sur les conclusions de faits du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

Cette approche a été approuvée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* [435], au paragraphe 41.

- La détermination de l'emploi d'une marque de commerce enregistrée : une question mixte de faits et de droit :

Dans la décision *Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd./Vêtements Golden Brand (Canada) ltée*[436], le juge Martineau a indiqué que la question de savoir si une marque enregistrée était toujours employée, malgré certains changements, était une question mixte de faits et de droit qui doit être tranchée en fonction des circonstances de l'espèce. Quel est alors le rôle de la Cour lorsqu'elle entend l'appel d'une décision du registraire sur cette question? Dans les cas de cette nature, même si la Cour peut tirer des conclusions différentes de celles du registraire, elle doit s'en remettre à l'expertise de celui-ci et refuser d'intervenir dans la mesure où les conclusions du registraire sont par ailleurs raisonnables, suivant l'application de la norme de contrôle précédemment décrite[437], à moins, bien sûr, d'une preuve additionnelle qui aurait un effet sur les conclusions de faits du registraire.

Lorsqu'il faut déterminer si une marque de commerce enregistrée, qui fait l'objet de variations, est toujours employée, un test juridique doit être appliqué à des faits particuliers. Voici d'ailleurs en quels termes le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP*[438], a confirmé les décisions des instances inférieures selon lesquelles une marque de commerce enregistrée était toujours employée malgré certaines variations dans l'emploi de celle-ci :

> [6] La juge de la Cour fédérale a conclu, à l'instar de la registraire, que cet ajout n'affectait pas l'impression première que laissait la marque graphique et que, donc, il y avait preuve de l'utilisation de la marque. Il s'agit là d'une conclusion à laquelle la preuve donnait ouverture.[439]

La question visant à déterminer si une marque enregistrée est toujours employée malgré des variations dépend essentiellement de la preuve produite. Lorsqu'il s'agit de revoir cette preuve en appel, la norme de contrôle applicable est donc celle de la

---

[435] *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772.

[436] *Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd./Vêtements Golden Brand (Canada) ltée*, 2002 CFPI 458 (C.F.P.I.), le juge Martineau.

[437] *Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd./Vêtements Golden Brand (Canada) ltée*, 2002 CFPI 458 (C.F.P.I.), le juge Martineau, paragraphe 14.

[438] *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP*, 2005 CAF 306 (C.A.F.).

[439] *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP*, 2005 CAF 306 (C.A.F.), paragraphe 6.

décision raisonnable (à moins d'une preuve additionnelle devant la Cour qui aurait un effet sur les conclusions de faits du registraire).

- Comment décrire une décision « raisonnable » ? :

Le caractère « raisonnable » d'une décision a été ainsi décrit par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*[440], au paragraphe 47 :

> [47] […] [C]ertaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.[441]

Après ces quelques précisions, abordons maintenant ces décisions de la Cour fédérale en gardant à l'esprit que la question de la norme de contrôle est une facette importante de ces décisions lorsqu'il est question de variation dans l'emploi d'une marque enregistrée.

3.4.1 L'affaire *Filodoro Calze S.p.A. c. Manufacturier de bas de nylon Doris ltée/Doris Hosiery Mills Ltd.* (1998)

Dans la décision *Filodoro Calze S.p.A. c. Manufacturier de bas de nylon Doris Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd.*[442], le juge Rothstein[443], alors juge à la Cour fédérale, a rejeté l'appel à l'encontre d'une décision du registraire rendue en vertu de l'article 45 de la Loi et qui avait maintenu au registre l'enregistrement de la marque SECRET SUMMER COOL, en liaison avec la vente de collants et de bas pour dames. Dans cette affaire, la preuve révélait une certaine distance entre l'expression « SUMMER COOL » et le mot « SECRET » sur les exemples d'emploi. L'agente d'audience qui représentait le registraire avait maintenu l'enregistrement en concluant que :

- l'expression « SUMMER COOL » n'était pas à ce point éloignée du mot « SECRET »;

---

[440] *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, [2008] 1 R.C.S. 190.

[441] *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47.

[442] *Filodoro Calze S.p.A. c. Manufacturier de bas de nylon Doris ltée/Doris Hosiery Mills Ltd*., dossier T-537-98, 1998-12-02 (C.F.P.I., le juge Rothstein).

[443] Le juge Rothstein a été nommé à la Cour d'appel fédérale le 21 janvier 1999 et à la Cour suprême du Canada le 1er mars 2006.

- l'expression « SUMMER COOL » n'était pas séparée du mot « SECRET » par un autre élément.

Elle avait de plus fait référence à l'arrêt *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*[444] ainsi qu'à l'arrêt *Honey Dew, Limited c. Rudd*[445] pour analyser la situation.

Dans ses motifs du 2 décembre 1998, le juge Rothstein a d'abord indiqué que le juge dans le cadre d'un appel doit faire montre d'une certaine retenue à l'endroit de la décision de l'agente d'audience[446] . Il a par la suite rejeté l'appel en s'exprimant ainsi :

> [6] Compte tenu de la preuve présentée devant moi et des arguments exposés par les avocats, j'en arrive à la même conclusion. Il est vrai que le dessin des lettres du mot SECRET et celui des mots SUMMER COOL figurant au recto de l'emballage sont un tant soit peu différents. Toutefois, à l'endos de l'emballage, les mots sont suffisamment près l'un de l'autre sans être séparés par un mot étranger pour inciter un acheteur à croire que la marque de commerce SECRET SUMMER COOL en soi est employée. À mon avis, cette preuve suffit à démontrer l'emploi de la marque de commerce aux fins de l'article 45.[447]

L'enregistrement a donc été maintenu puisque la preuve d'emploi révélait un emploi de la marque de commerce SECRET SUMMER COOL en soi.

3.4.2 L'affaire *Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd./Vêtements Golden Brand (Canada) ltée* (2002)

Dans l'affaire *Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd./Vêtements Golden Brand (Canada) ltée*[448], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, la société Golden Brand Clothing (Canada) Ltd./Vêtements Golden Brand (Canada) ltée devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce LE COLLEZIONI (TRADIZIONI) DI SUCCESSO enregistrée en association avec des vêtements pour hommes. Une preuve d'emploi avait été produite devant le registraire. Voici en quels termes celle-ci a été décrite par l'agente d'audience Bradbury qui représentait le registraire :

> The label displays the mark in a design form followed by the words « par/by Moores ». Although the label does not include the brackets around the word

444 *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).
445 *Honey Dew, Limited c. Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.
446 *Filodoro Calze S.p.A. c. Manufacturier de bas de nylon Doris ltée/Doris Hosiery Mills Ltd*., dossier T-537-98, 1998-12-02 (C.F.P.I., le juge Rothstein), paragraphe 2.
447 *Filodoro Calze S.p.A. c. Manufacturier de bas de nylon Doris ltée/Doris Hosiery Mills Ltd*., dossier T-537-98, 1998-12-02 (C.F.P.I., le juge Rothstein), paragraphe 6.
448 *Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd./Vêtements Golden Brand (Canada) ltée*, 2002 CFPI 458 (C.F.P.I.), le juge Martineau.

> TRADIZIONI, that is a minor variation that does not detract from finding that the registered mark has been used (see Principle 2, *Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (T.M.O.B.) at pp. 538-9).[449]

Devant le registraire, la partie qui demandait la radiation de l'enregistrement a souligné que l'ajout des mots « par/by Moores », que l'agente d'audience avait noté dans ses motifs, pouvait indiquer aux membres du public que les produits en question provenaient d'une source autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce. Sur cette question, l'agente d'audience a indiqué que la présence des mots « par/by Moores » serait sans doute analysée dans l'examen du caractère distinctif de la marque, un point toutefois non pertinent dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. De toute façon, la preuve révélait que le propriétaire était celui qui avait confectionné les articles vestimentaires qui portaient la marque de commerce enregistrée. Le registraire a donc conclu que l'emploi de la marque avait été démontré par le propriétaire et a maintenu l'enregistrement au registre.

Par suite d'un appel devant la Cour fédérale, le juge Martineau a conclu que cette décision du registraire était raisonnable et s'appuyait sur la preuve au dossier. La preuve additionnelle produite devant la Cour corroborait d'ailleurs les conclusions de faits du registraire; de toute façon, quelle que soit la norme de contrôle applicable, le juge Martineau a conclu que la décision du registraire n'était ni déraisonnable ni manifestement erronée.

En plus de mentionner les normes de contrôle applicables, le juge Martineau a également abordé la question de la variation dans l'emploi de la marque de commerce enregistrée en reprenant les motifs de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, S.A.*[450].

En ce qui concerne la présence des mots « par/by Moores » à proximité de la marque de commerce enregistrée, le juge Martineau a noté à leur sujet dans ses motifs du 23 avril 2002 :

> [10] La marque visée en l'espèce est formée des mots « LE COLLEZIONI (TRADIZIONI) DI SUCCESSO » . À cet égard, quand elle a comparé la marque visée avec l'étiquette apposée par l'intimée sur les marchandises, l'agent d'audience a tiré les conclusions de fait suivantes dans sa décision : [traduction] « l'étiquette présente la marque sous la forme d'un dessin suivi des mots « par/by Moores » . Il est évident qu'elle a considéré les mots « par/by Moores » comme distincts de la marque sous sa forme de dessin sur

---

[449] *Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd.* (2000), 10 C.P.R. (4th) 274 (Div. art. 45), agente d'audience J.W. Bradbury, page 276.

[450] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.).

> l'étiquette et traité la question comme une question reliée au caractère distinctif. On en trouve également une preuve dans les observations suivantes figurant dans sa décision : [traduction] « le fait que la marque de commerce est accompagnée par des mots susceptibles de porter atteinte au caractère distinct de la marque n'est pas une question à trancher dans le cadre d'une procédure intentée selon l'article 45 » (non souligné dans l'original).
>
> […]
>
> [13] […] Il est manifeste à l'examen matériel de l'étiquette que les mots « par/by Moores » sont dans une police différente et à l'extérieur du dessin où se trouve représentée la marque visée. Ils sont également dans une autre langue, ce qui accentue leur caractère distinctif. On peut donc raisonnablement soutenir que les mots « par/by Moores » ne font pas partie de la marque « LE COLLEZIONI (TRADIZIONI) DI SUCCESSO » employée sur l'étiquette apposée sur les marchandises. […].[451]

Le juge Martineau a également conclu que même si le mot « TRADIZIONI » ne figurait pas entre parenthèses sur l'étiquette, il s'agissait d'un changement peu important qui n'empêchait pas de conclure à l'emploi de la marque de commerce déposée. L'enregistrement a donc été maintenu.

3.4.3 L'affaire *The House of Kwong Sang Hong International Limited c. Borden Ladner Gervais* (2004)

Dans l'affaire *The House of Kwong Sang Hong International Limited c. Borden Ladner Gervais*[452], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, la société The House of Kwong Sang Hong International Limited devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce graphique, ci-après reproduite, enregistrée en liaison avec différents articles de soins personnels dont des produits hydratants pour la peau :

TWO GIRLS
雙 妹 嚜

Devant le registraire, le propriétaire avait produit des emballages qui montraient uniquement l'emploi des mots « TWO GIRLS »; les caractères chinois, présents sous les mots « TWO GIRLS » dans la marque enregistrée, n'apparaissaient pas sur les

[451] *Swabey Ogilvy Renault c. Golden Brand Clothing (Canada) Ltd./Vêtements Golden Brand (Canada) ltée*, 2002 CFPI 458 (C.F.P.I.), le juge Martineau, paragraphes 10 et 13.

[452] *The House of Kwong Sang Hong International Limited c. Borden Ladner Gervais*, 2004 CF 554 (C.F.), le juge Noël [appel accueilli suite au consentement des parties le 14 novembre 2005 au dossier A-264-04 des dossiers de la Cour d'appel fédérale].

emballages ainsi produits. Le registraire a donc conclu[453] que la marque enregistrée n'était pas employée et a ordonné la radiation de celle-ci du registre, en se fondant sur la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*[454].

Lors d'un appel devant la Cour fédérale, le propriétaire a produit une preuve additionnelle qui a été examinée par le juge Noël. Dans ses motifs du 13 avril 2004, celui-ci a noté que la marque enregistrée n'apparaissait sur aucun des exemples d'emploi produits en preuve (à l'exception des produits hydratants pour la peau, sur lesquels nous reviendrons). Par exemple, sur certains produits, on retrouvait la série de caractères chinois de la marque enregistrée mais sans les mots « TWO GIRLS ». Sur d'autres exemples, on retrouvait seulement les mots « Two Girls Brand® ». Ailleurs, les mots « TWO GIRLS » figuraient en haut de l'endos d'un emballage tandis que les caractères chinois apparaissaient au centre du panneau et étaient séparés des mots TWO GIRLS par un texte descriptif libellé en chinois et en anglais. Le juge Noël a conclu qu'avec ces différents emplois, le propriétaire n'avait pas conservé les caractéristiques dominantes de sa marque de commerce enregistrée. Cette dernière n'était donc plus employée.

En ce qui concerne les produits hydratants pour la peau, le juge a indiqué qu'une preuve de l'emploi de la marque telle qu'enregistrée avait été produite devant le registraire qui avait toutefois noté qu'on trouvait à proximité de la marque des éléments supplémentaires (soit d'autres caractères chinois); il a donc été impossible pour le registraire de conclure à l'emploi « en soi » de la marque enregistrée suivant l'un des principes énoncés dans la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*[455]. Toutefois, devant la Cour, le propriétaire a produit une preuve additionnelle pour expliquer que les autres caractères chinois mentionnés par le registraire constituaient, en fait, du texte descriptif qui pouvait se traduire par les mots « crème de rose vivante ». À la lumière de ces explications selon lesquelles les éléments supplémentaires n'avaient pas pour vocation d'agir comme éléments distinctifs, la Cour a conclu à l'emploi de la marque pour les produits hydratants pour la peau[456]. Sur ce dernier point, le juge Noël a mentionné l'arrêt *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*[457].

3.4.4 L'affaire *Cushman & Wakefield, Inc. c. Wakefield Realty Corporation* (2004)

---

[453] *Borden Elliot Scott & Aylen c. House of Kwong Sang Hong International Ltd.*, 2001 CarswellNat 4002 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard.

[454] *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk.

[455] *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk.

[456] *The House of Kwong Sang Hong International Limited c. Borden Ladner Gervais*, 2004 CF 554 (C.F.), le juge Noël, paragraphes 37-38.

[457] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

Dans *Cushman & Wakefield, Inc. c. Wakefield Realty Corporation*[458], il s'agissait d'un appel devant la Cour fédérale par Cushman & Wakefield, Inc. suite à sa demande au registraire pour obtenir l'enregistrement d'une version nominale et d'une version graphique de la marque de commerce CUSHMAN & WAKEFIELD en liaison avec des services de courtage immobilier. Ces deux demandes avaient été rejetées par le registraire suite à une opposition de la part de Wakefield Realty Corporation qui alléguait de la confusion entre les marques CUSHMAN & WAKEFIELD d'une part et ses propres marques qui étaient composées du mot WAKEFIELD pour des services de courtage immobilier.

Dans ses motifs, le registraire avait noté que les marques de Cushman & Wakefield, Inc. n'avaient jamais été employées au Canada, et ce, malgré une preuve d'emploi de la marque CUSHMAN & WAKEFIELD WORLDWIDE. En appel devant le juge Harrington, Cushman & Wakefield, Inc. a soutenu que le registraire avait erré en concluant à l'absence de preuve d'emploi de la marque CUSHMAN & WAKEFIELD WORLDWIDE (un emploi qui équivalait à l'emploi des deux marques CUSHMAN & WAKEFIELD).

Sur ce motif d'appel, le juge Harrington a donné raison à Cushman & Wakefield, Inc. et a conclu que l'emploi de la marque CUSHMAN & WAKEFIELD WORLDWIDE équivalait à l'emploi des marques CUSHMAN & WAKEFIELD que la demanderesse cherchait à enregistrer. Le juge Harrington s'est exprimé ainsi :

> [44] Le registraire a erré en avançant que les marques de Cushman & Wakefield n'avaient jamais été employées au Canada. La preuve établit clairement le contraire, même si cet emploi était en grande partie l'emploi de la marque «CUSHMAN & WAKEFIELD WORLDWIDE». Sur ce point, je suis également d'accord avec l'avocat de la demanderesse pour affirmer que l'emploi de « Cushman & Wakefield » même combiné au terme « worldwide » est pertinent. Ce principe est établi dans l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Compagnie internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull S.A., et al.*, [1985] 1 C.F. 406; 4 C.P.R. (3d) 523. Dans cette affaire, il s'agissait de déterminer si CII employait la marque « BULL » lorsqu'elle employait la marque de commerce composite « CII HONEYWELL BULL » pour identifier ses marchandises. Le juge de première instance a estimé que c'était le cas : voir [1983] 2 C.F. 766, 77 C.P.R. (2d) 101. Bien qu'elle ait infirmé sa décision […], la Cour d'appel fédérale a conclu que le critère à appliquer était celui qui avait été appliqué par le juge [de] première instance : il faut déterminer si la marque a été employée d'une façon telle qu'elle n'en a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les distinctions existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée.

[458] *Cushman & Wakefield, Inc. c. Wakefield Realty Corporation*, 2004 CF 210 (C.F.), le juge Harrington [confirmé par *Wakefield Realty Corporation c. Cushman & Wakefield, Inc.*, 2004 CAF 415 (C.A.F.)].

> Comme l'a réitéré la Cour d'appel, le critère pratique à appliquer consiste à déterminer si les distinctions existant entre ces deux marques sont à ce point minimes qu'un acheteur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine.
>
> [45] En l'espèce, j'estime qu'un acheteur conclurait, selon toute probabilité, que les services offerts par Cushman & Wakefield et les services offerts [par] Cushman & Wakefield Worldwide émanaient de la même source.[459]

L'emploi de la marque de commerce CUSHMAN & WAKEFIELD a donc été reconnu au Canada en vertu du « critère pratique » énoncé par la Cour d'appel fédérale en 1985. Le juge Harrington a également souligné que cette marque n'avait pas été subsumée dans la marque CUSHMAN & WAKEFIELD WORLDWIDE (et conservait ainsi son individualité), contrairement à la marque BULL qui, elle, avait été subsumée dans la marque CII HONEYWELL BULL[460] selon l'examen effectué par la Cour d'appel fédérale en 1985 dans l'arrêt *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*[461]. En ce qui concerne le sort de l'opposition, le juge Harrington a conclu que les marques de la demanderesse étaient distinctives et qu'il n'y avait pas de confusion entre les marques respectives des parties. L'appel de Cushman & Wakefield, Inc. a donc été accueilli.

Cette décision du juge Harrington a été confirmée par la Cour d'appel fédérale[462]. Dans ses motifs du 9 décembre 2004 rédigés au nom de la Cour, le juge Pelletier a fait allusion à l'emploi de la marque CUSHMAN & WAKEFIELD WORLDWIDE en vertu d'une licence octroyée par Cushman & Wakefield, Inc. à Royal LePage :

> [9] La preuve dont le juge était saisi révélait que Royal Lepage avait beaucoup utilisé la marque de commerce « CUSHMAN & WAKEFIELD WORLDWIDE » en liaison avec le courtage immobilier commercial. La marque de commerce apparaissait sur le papier à lettres de Royal Lepage, ainsi que sur ses cartes professionnelles et dans les revues dans lesquelles la société publiait le plus d'annonces. La marque apparaissait également dans les annonces publiées continuellement dans les journaux. En raison de l'article 50 de la Loi, cet emploi de la marque de commerce en liaison avec les services de courtage immobilier commercial de Royal Lepage est réputé un emploi de la marque de commerce, au Canada, par C & W [Cushman &

---

459 *Cushman & Wakefield, Inc. c. Wakefield Realty Corporation*, 2004 CF 210 (C.F.), le juge Harrington, paragraphes 44-45.

460 *Cushman & Wakefield, Inc. c. Wakefield Realty Corporation*, 2004 CF 210 (C.F.), le juge Harrington, paragraphe 55.

461 *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.).

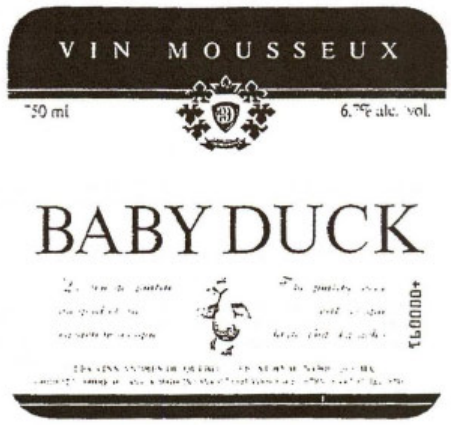
462 *Wakefield Realty Corporation c. Cushman & Wakefield, Inc.*, 2004 CAF 415 (C.A.F.).

> Wakefield, Inc.] en liaison avec une société de courtage immobilier commercial. Le juge des requêtes était donc fondé à conclure, comme il l'a fait au paragraphe 37 de ses motifs, que le nom Cushman & Wakefield « seul ou combiné avec le terme « Worldwide » était bien connu au Canada dans les milieux concernés [...] ». Cette conclusion appuie ses conclusions relatives à la mesure dans laquelle la marque Cushman & Wakefield était connue, et la période pendant laquelle elle avait été employée au Canada.[463]

Dans cette affaire, l'ajout aux marques CUSHMAN & WAKEFIELD du terme « WORLDWIDE », un mot qui n'a guère de caractère distinctif et qui fait allusion à l'étendue des opérations d'une partie, n'a pas eu pour effet de créer de nouvelles marques de commerce.

3.4.5 L'affaire *Brouillette Kosie Prince c. Andrés Wines Ltd.* (2004)

La décision *Brouillette Kosie Prince c. Andrés Wines Ltd*.[464] concernait la marque de commerce IN VINO VERITAS qui était enregistrée en association avec du vin. Dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, le propriétaire avait produit en preuve l'étiquette suivante devant le registraire :



Même s'ils sont difficiles à percevoir sur cette étiquette, les mots « IN VINO VERITAS » sont présents, en lettres minuscules, sur la partie inférieure des armoiries, sous les mots VIN MOUSSEUX.

Le registraire avait maintenu l'enregistrement en mentionnant le test énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Registraire des marques de commerce c.*

---

[463] *Wakefield Realty Corporation c. Cushman & Wakefield, Inc.*, 2004 CAF 415 (C.A.F.), paragraphe 9.

[464] *Brouillette Kosie Prince c. Andrés Wines Ltd.* (2004), 38 C.P.R. (4th) 424 (C.F.), la juge Tremblay-Lamer.

Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.[465]. En appel devant la Cour fédérale, la juge Tremblay-Lamer a noté dans ses motifs du 7 juin 2004 que le registraire s'était référé à bon droit à l'arrêt de la Cour d'appel fédérale mais avait erré dans l'application du test énoncé dans cet arrêt. Dans les circonstances, le registraire devait plutôt comparer la marque telle qu'enregistrée avec la marque telle qu'employée. Ici, la marque enregistrée était composée des seuls mots IN VINO VERITAS. Or, selon la Cour, l'emploi effectué était très différent. Il ne s'agissait plus de l'emploi de la seule marque IN VINO VERITAS puisque la marque employée apparaissait toujours sur le listel des armoiries de l'étiquette et était indissociable des armoiries en question. D'ailleurs, selon la juge Tremblay-Lamer, il n'était pas possible *de visu* de détacher les mots des armoiries. En réalité, la marque apparaissait en caractères minuscules au milieu d'un dessin qui était beaucoup plus gros que celle-ci.

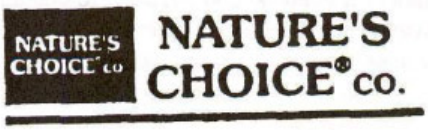
La juge Tremblay-Lamer a donc conclu que les différences entre la marque telle qu'enregistrée et la marque telle qu'employée étaient si importantes qu'il n'était pas raisonnable pour le registraire d'inférer qu'un consommateur sur le plan de la première impression reconnaîtrait la marque comme une marque distincte sur l'étiquette précédemment reproduite[466]. En soulignant que la conclusion du registraire n'était pas raisonnable dans les circonstances, la juge Tremblay-Lamer a rappelé la norme de contrôle applicable à la décision de celui-ci.

3.4.6 L'affaire *Marks & Clerk c. Sparkles Photo Limited* (2005)

Cette affaire *Marks & Clerk c. Sparkles Photo Limited*[467] tire son origine d'une procédure en vertu de l'article 45 à l'encontre de la marque de commerce suivante, enregistrée pour différents produits alimentaires :

La preuve d'emploi produite par le propriétaire devant le registraire montrait toutefois l'emploi de la marque de commerce suivante :

[465] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.).
[466] *Brouillette Kosie Prince c. Andrés Wines Ltd.* (2004), 38 C.P.R. (4th) 424 (C.F.), la juge Tremblay-Lamer, paragraphes 16 et 18.
[467] *Marks & Clerk c. Sparkles Photo Limited* (2005), 41 C.P.R. (4th) 236, 2005 FC 1012 (C.F.), le juge Mosley.



Devant le registraire, le propriétaire avait réussi à démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée malgré les différences entre cette dernière et la marque employée. Selon les conclusions du registraire, les mots NATURE'S CHOICE étaient les caractéristiques essentielles et dominantes de la marque de commerce enregistrée. De plus, la preuve révélait que les changements apportés à la marque employée dans les faits avaient été requis par certains représentants gouvernementaux. Ces derniers avaient souligné au propriétaire que l'emploi de la feuille d'érable suggérait erronément que les produits étaient canadiens; de plus, toujours selon la preuve, on avait demandé au propriétaire d'ajouter l'abréviation « Co. » après les mots NATURE'S CHOICE pour dissiper l'impression que tous les produits vendus étaient naturels, ce qui n'était pas le cas de certains bonbons. Voici d'ailleurs en quels termes le juge Mosley a résumé dans ses motifs du 21 juillet 2005 les propos de l'agente d'audience, qui représentait le registraire :

> [11] The officer found that the eleven point maple leaf was not a distinctive element of the design and its removal would not deceive or injure the public in any way so as to breach the principles laid down in *Honey Dew, Ltd. v. Rudd*, [1929] 1 D.L.R. 449 (Ex. Ct.). She relied upon the decision of the Federal Court in *Saccone & Speed Ltd. v. Registrar of Trade-marks* (1982), 67 C.P.R. (2d) 119, in which changes to the trade-mark in question had been necessitated by legislation. The officer concluded that the situation here was similar in that changes had been requested by a government department. She found that the owner of the mark had acted in good faith throughout and that it would be unfair to take away the owner's rights where it had endeavoured to comply with requests made by a government department.[468]

On note ici une référence à l'arrêt *Honey Dew, Limited c. Rudd*[469] et du critère du public qui ne serait pas trompé par l'omission de la feuille d'érable dans la version employée de la marque de commerce du propriétaire. Comme nous l'avons vu, ce critère tire son origine d'une disposition de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*[470] qui ne visait sans doute pas en premier lieu le cas d'une variation dans l'emploi d'une marque de commerce mais plutôt celui de l'impression créée par deux marques au nom de propriétaires différents sur un même marché.

---

[468] *Marks & Clerk c. Sparkles Photo Limited* (2005), 41 C.P.R. (4th) 236, 2005 FC 1012 (C.F.), le juge Mosley, paragraphe 11.

[469] *Honey Dew, Limited c. Rudd*, [1929] 1 D.L.R. 449 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.

[470] *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique,* S.R.C. 1906, c. 71.

Quoi qu'il en soit, ce critère a été jugé pertinent en matière de variation dans la mesure où les changements en cause avaient été demandés par des responsables gouvernementaux. Un point semblable avait été mentionné dans la décision *Nightingale Interloc* en relation avec les changements à une marque exigés par une autre loi.

Pour sa part, le juge Mosley a décrit le test en matière de variation de la manière suivante :

> [35] The test for whether an owner is using the trade-mark as registered is whether it is used in such a way that it does not lose its identity and remains recognizable, whether the differences are so unimportant that an unaware purchaser would be likely to infer that both identify goods having the same origin: *Registrar of Trade Marks v. Compagnie International[e] pour l'informatique CII Honeywell Bull et al.* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (F.C.A.) at 525.[471]

Appliquant ce test à la situation devant lui, le juge Mosley a indiqué qu'il était d'accord avec l'appréciation du registraire selon laquelle les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée étaient les mots NATURE'S CHOICE ; il a également noté que la feuille d'érable n'était pas un élément dominant de la marque et que l'ajout du signe « Co. » n'était pas significatif. Le juge Mosley a donc conclu que le registraire avait énoncé le bon test en l'occurrence et que sa décision était raisonnable.

3.4.7 L'affaire *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP* (2005)

L'arrêt *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP*[472] rendu le 20 septembre 2005 par la Cour d'appel fédérale résulte d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi amorcée le 2 août 2001 – à la demande de Ridout & Maybee s.r.l. – contre Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) (ci-après, à l'occasion : « Omega SA »), le propriétaire de l'enregistrement LMCDF 05009 qui protège une marque graphique OMEGA.

L'enregistrement LMCDF 05009 avait été obtenu le 24 juillet 1894 en vertu des dispositions de l'*Acte des marques de commerce et dessins de fabrique*[473] en vigueur à l'époque. La marque de commerce protégée était une marque de commerce « spéciale » selon l'article 4 de ce texte législatif :

4. Une marque de commerce	4. A trade mark may be general or

[471] *Marks & Clerk c. Sparkles Photo Limited* (2005), 41 C.P.R. (4th) 236, 2005 FC 1012 (C.F.), le juge Mosley, paragraphe 35.
[472] *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP*, 2005 CAF 306 (C.A.F.).
[473] *Acte des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1886, c. 63, article 4.

peut être générale ou spéciale, suivant l'usage qu'en fait ou se propose d'en faire le propriétaire :

(a.) Une marque générale est celle qui est employée à l'égard de la vente des différents articles ou effets dont le propriétaire trafique dans son commerce, son industrie, sa profession ou son métier;

(b.) Une marque spéciale est celle qui est employée à l'égard de la vente d'une classe de marchandises d'une nature particulière.

specific, according to the use to which it is applied or intended to be applied by the proprietor thereof:

(a.) A general trade mark is one used in connection with the sale of various articles in which the proprietor deals in his trade, business, occupation or calling generally;

(b.) A specific trade mark is one used in connection with the sale of a class of merchandise of a particular description.

De plus, la demande qui a donné lieu à l'enregistrement LMCDF 05009 avait été produite en vertu de l'article 8 de l'*Acte des marques de commerce et dessins de fabrique*[474] :

8. Le propriétaire d'une marque de commerce pourra la faire enregistrer en transmettant au ministre de l'Agriculture, en même temps que l'honoraire ci-après mentionné un dessin et une description en double de cette marque ainsi qu'une déclaration comportant que personne autre que lui ne faisait usage de cette marque, à sa connaissance, lorsqu'il l'a adoptée.

8. The proprietor of a trade mark may have it registered on forwarding to the Minister of Agriculture, together with the fee hereinafter mentioned, a drawing and description in duplicate of such trade mark, and a declaration that the same was not in use to his knowledge by any other person than himself at the time of his adoption thereof.

Dans le cas de l'enregistrement LMCDF 05009, la description à laquelle fait référence l'article 8 était formulée dans les termes suivants : « The representation of

474 *Acte des marques de commerce et dessins de fabrique*, S.R.C. 1886, c. 63, article 8.

the last letter of the Greek alphabet and the word OMEGA »[475] tandis que le dessin mentionné au même article se présentait ainsi :

Après réception de l'avis du registraire en vertu de l'article 45 de la Loi, Omega SA devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce en liaison avec des montres et les autres produits protégés par l'enregistrement[476].

En réponse à cet avis du 2 août 2001, Omega SA a présenté devant le registraire une pièce documentaire qui montrait la marque de commerce suivante :

Dans les faits, l'emploi démontré par Omega SA était effectué par un licencié, soit Omega Electronics SA, dont le nom figurait sur les éléments de preuve déposés par Omega SA. Pour cette raison, Ridout & Maybee s.r.l. faisait valoir que la marque de commerce précédemment reproduite ne constituait pas un emploi de la marque de commerce enregistrée « en soi ». Selon Ridout & Maybee s.r.l., puisque c'est Omega Electronics SA qui se servait de la marque de commerce enregistrée et que son nom figurait au bas de la documentation remise au client, ce dernier, en raison de ses échanges avec Omega Electronics SA, aurait probablement perçu la marque de commerce comme étant la marque graphique OMEGA ELECTRONICS plutôt que la marque graphique OMEGA.

---

[475] Enregistrement consulté le 13 mai 2009 dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, à l'adresse http://opic.gc.ca; dernière consultation le 9 septembre 2009.

[476] L'enregistrement LMCDF 05009 a été amendé le 2 juin 1945 de même que le 24 octobre 1952 pour ajouter des marchandises à celles enregistrées en premier lieu le 24 juillet 1894. Ces amendements du 2 juin 1945 et du 24 octobre 1952 ont été effectués en vertu de la *Loi sur la concurrence déloyale, 1932*, 22-23 George V, c. 38.

Cette prétention a toutefois été rejetée par le registraire (représenté par l'agente d'audience Savard) dans une décision du 30 septembre 2003 :

> […] La partie requérante a soulevé un bon point, toutefois, compte tenu de la preuve dans son ensemble, je ne suis pas convaincue que la marque de commerce OMEGA et Dessin « en soi » ne serait pas également perçue comme la marque de commerce employée. La taille du mot « *electronics* » est différente de celle du mot OMEGA et de la lettre grecque Ω, et ledit mot est séparé de la marque de commerce OMEGA et Dessin par une ligne de forme oblongue. Par conséquent, je suis d'avis que la marque de commerce OMEGA et Dessin ressort suffisamment des autres inscriptions pour être perçue comme une marque de commerce distincte. Donc, je conclus que l'emploi démontré est de la marque enregistrée « en soi ».[477]

Ridout & Maybee s.r.l. en a appelé de la décision du registraire devant la Cour fédérale en soulevant plusieurs motifs, dont une prétendue erreur de l'agente d'audience qui aurait constaté l'emploi de la marque de commerce faisant l'objet de l'enregistrement LMCDF 05009. Bien qu'elle ait accueilli l'appel de Ridout & Maybee, s.r.l. pour d'autres motifs et qu'elle ait ordonné la radiation d'une partie importante de l'enregistrement attaqué, la juge Tremblay-Lamer a toutefois confirmé la partie de la décision du registraire qui a reconnu, dans la preuve d'emploi produite, l'emploi de la marque faisant l'objet de l'enregistrement LMCDF 05009. Sur cette question, la juge Tremblay-Lamer s'est exprimée ainsi dans ses motifs du 3 décembre 2004 :

> [11] Dans le cas qui nous occupe, la marque OMEGA & Design est différente de la marque de commerce déposée. Sur les marchandises ou les emballages d'Omega Electronics SA, on trouve une série de traits oblongs et le mot «ELECTRONICS» sous la marque déposée, c'est-à-dire le mot « OMEGA » sous la lettre grecque « Ω » . La dimension de la police du mot ELECTRONICS est plus petite que celle du mot OMEGA et de la lettre grecque « Ω ».
>
> [12] Compte tenu de la différence de dimension de la police et de la présence de traits oblongs entre la marque et le mot ELECTRONICS, l'agente d'audience a conclu que l'image composite constituait néanmoins l'emploi de la marque OMEGA & Design en soi.
>
> [13] Ridout fait valoir que l'agente d'audience a erré en droit et en fait en omettant de comparer la marque employée et la marque déposée, contrairement à l'arrêt *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme* (1985), 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.). Ridout prétend que la marque, qui comprend quatre éléments (la lettre grecque « Ω », le mot « OMEGA » , les

[477] Décision du registraire des marques de commerce du 30 septembre 2003 relativement à l'enregistrement LMCDF 05009, agente d'audience D. Savard, pages 9 et 10.

traits oblongs et le mot «ELECTRONICS»), doit être envisagée comme un tout. Selon Ridout, les traits oblongs et le descripteur ELECTRONICS modifient sensiblement la marque de commerce au-delà d'une simple modernisation de la marque, au sens de la décision *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 4 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

[14] En outre, l'appelant prétend que la présente affaire est en tous points semblable à la situation dans *Brouillette Kosie Prince c. Andrès Wines Ltd.*, 2004 CF 812, dans laquelle j'ai récemment dit qu'il n'avait pas été démontré que la marque de commerce déposée, l'expression « IN VINO VERITAS », avait été employée lorsqu'on regardait la marque dans son ensemble.

[15] Selon moi, la marque de commerce en cause en l'espèce est totalement différente de la marque dans *Brouillette*, précité. Alors qu'en l'espèce, on remarque immédiatement la marque déposée et d'ailleurs, la lettre grecque « Ω » et le mot « OMEGA » en sont les éléments les plus apparents, l'expression « IN VINO VERITAS » - c'est-à-dire la marque déposée - était totalement encadrée par des armoiries et il n'était pas possible *de visu* de détacher les mots dans *Brouillette*, précité. Les traits oblongs séparent la marque déposée et le mot ELECTRONICS, qui n'est que descriptif, ne peut détourner l'attention des éléments essentiels de la marque OMEGA & Design, savoir la lettre grecque « Ω » et le mot « OMEGA » .

[16] Je ne saurais conclure que la décision de l'agente d'audience était déraisonnable, compte tenu surtout que le registraire a des connaissances spécialisées lorsqu'il s'agit de déterminer la perception probable qu'aura un consommateur des marques et toute confusion ou erreur susceptible d'en découler. Il est clair, à la lecture de la décision de l'agente d'audience, qu'elle a examiné tous les éléments de la marque en cause, y compris la présence des traits oblongs. […].[478]

La décision du registraire de reconnaître l'emploi de la marque faisant l'objet de l'enregistrement LMCDF 05009 a été confirmée dans la mesure où elle n'a pas été jugée déraisonnable dans les circonstances. Il est intéressant de noter la référence de la juge Tremblay-Lamer à la décision *Brouillette Kosie Prince c. Andrés Wines Ltd*.[479] qu'elle avait signée quelques mois plus tôt[480] et qu'elle a distinguée en raison des faits particuliers de cette affaire. Dans le cadre de l'enregistrement LMCDF 05009, la juge Tremblay-Lamer a constaté que les traits oblongs, présents dans la preuve d'emploi, séparaient la marque déposée et le mot « ELECTRONICS » (un

[478] *Ridout & Maybee LLP c. Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)*, 2004 CF 1703 (C.F.), la juge Tremblay-Lamer, paragraphes 11 à 16.
[479] *Brouillette Kosie Prince c. Andrés Wines Ltd.* (2004), 38 C.P.R. (4th) 424 (C.F.), la juge Tremblay-Lamer.
[480] Cette affaire *Brouillette Kosie Prince* a été décidée le 7 juin 2004.

élément descriptif, comme elle le souligne). Dans les circonstances, les éléments essentiels de la marque, à savoir la lettre grecque « Ω » et le mot « OMEGA », pouvaient être perçus par les consommateurs. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la description de la marque, exigée par la législation en vigueur en 1894 et qu'on retrouve à l'enregistrement obtenu le 24 juillet 1894, mentionnait ces deux seuls éléments.

La décision de la Cour fédérale a été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale par Omega SA puisque la juge Tremblay-Lamer avait accueilli, pour d'autres motifs, l'appel de Ridout & Maybee s.r.l. de la décision du registraire. Le 20 septembre 2005, la Cour d'appel fédérale a rétabli la décision du registraire et, sur la question de la variation dans l'emploi, a confirmé la décision du registraire, de même que celle de la juge Tremblay-Lamer, en ce qui concerne la suffisance de la preuve d'emploi « en soi » de la marque faisant l'objet de l'enregistrement LMCDF 05009. Sur ce point, le juge Létourneau a écrit ce qui suit au nom de la Cour :

> [5] L'intimée a prétendu que, de toute façon, la juge de la Cour fédérale a eu tort de conclure qu'une preuve avait été faite de l'utilisation de la marque de commerce. Elle se fonde à cet égard sur le fait que la marque telle qu'utilisée comportait l'ajout du mot « Electronics » qui apparaît sous la marque et qui en est séparé par une ligne de démarcation interrompue.
>
> [6] La juge de la Cour fédérale a conclu, à l'instar de la registraire, que cet ajout n'affectait pas l'impression première que laissait la marque graphique et que, donc, il y avait preuve de l'utilisation de la marque. Il s'agit là d'une conclusion à laquelle la preuve donnait ouverture.[481]

Le juge Létourneau a abordé la question de la variation en faisant référence à l'« impression première » que laisse la marque de commerce employée comme test pour déterminer si une marque enregistrée est toujours employée; en d'autres mots, elle doit demeurer reconnaissable, pour reprendre le vocabulaire du test élaboré par le juge MacGuigan dans l'arrêt *Promafil*.

3.4.8 L'affaire *Guido Berlucchi & C. S.r.l. c. Brouillette Kosie Prince* (2007)

Dans cette affaire *Guido Berlucchi & C. S.r.l. c. Brouillette Kosie Prince*[482], la société Guido Berlucchi & C. S.r.l. était propriétaire d'une marque de commerce (ci-après reproduite) dont l'enregistrement avait été obtenu notamment pour des vins mousseux :

---

[481] *Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP*, 2005 CAF 306 (C.A.F.), paragraphes 5-6.

[482] *Guido Berlucchi & C. S.r.l. c. Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245 (C.F.), la juge Gauthier [désistement d'appel produit le 19 décembre 2007 au dossier A-183-07 des dossiers de la Cour d'appel fédérale].

Lors d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi commencée devant le registraire par Brouillette Kosie Prince, Guido Berlucchi & C. S.r.l. avait omis de produire une preuve d'emploi montrant la marque de commerce qu'elle apposait sur ses bouteilles de vin mousseux. Le registraire a donc décidé que cet enregistrement serait radié. Lors d'un appel entrepris devant la Cour fédérale, le propriétaire de la marque a produit l'étiquette suivante, qui était apposée sur ses bouteilles de vin mousseux vendues au Canada :

Parmi les arguments soulevés par Brouillette Kosie Prince devant la juge Gauthier de la Cour fédérale, il y avait un reproche fondé sur les différences entre la marque enregistrée de Guido Berlucchi & C. S.r.l. et la marque dont elle se servait au Canada. La juge Gauthier a toutefois conclu que l'impression dominante et l'effet visuel des deux marques en cause étaient généralement les mêmes. Elle s'est exprimée ainsi dans ses motifs du 2 mars 2007 :

> [45] Cela dit, la Cour doit maintenant déterminer l'effet des différences entre les marques de commerce […] qui sont décrites au paragraphe 67 des observations écrites du défendeur :

i) La représentation du mur et des arcades apparaissant au-dessus du mot « CUVÉE » dans la version de la marque déposée est différente dans la version de la marque employée;

ii) des dessins ressemblant à des feuilles et/ou des fleurs ont été ajoutés à la version de la marque employée alors qu'ils n'apparaissent pas dans la version de la marque déposée;

iii) les mentions manuscrites qui apparaissent à l'intérieur de la forme ovale diffèrent entre les deux versions;

iv) la version de la marque déposée utilise l'expression MÉTHODE CHAMPENOISE, qui est une expression connue et en langue française, alors que la version de la marque employée utilise une expression complètement différente, et en langue italienne, soit METODO TRADIZIONALE CLASSICO;

v) les mots CUVÉE, IMPÉRIALE et BERLUCCHI semblent occuper une place moins importante dans la version de la marque telle qu'employée, alors que dans la version de la marque déposée ils occupent beaucoup plus d'espace;

vi) le contour ou le cadre de l'ovale dans la version de la marque employée est différent du contour ou du cadre de l'ovale dans la version de la marque déposée.

[46] La Cour ne peut tout simplement pas convenir avec le défendeur que l'une ou l'autre de ces différences – prises isolément ou ensemble – pourraient constituer une modification significative susceptible d'induire en erreur un consommateur non averti. Les principales caractéristiques de la marque de commerce déposée sont les mots Cuvée Impériale Berlucchi, la forme générale de l'étiquette et l'apparence ou la forme générale de l'édifice.

[47] La différence de taille de caractères est presque imperceptible, comme le sont les changements au bas de l'étiquette. Pour ce qui [est] de la différence dans le nom du propriétaire inscrit et la référence à la méthode utilisée, la Cour conclut que ce ne sont pas des éléments distinctifs importants de marques de commerce déposées (voir *Promafil* et *Honeywell Bull*, ci-dessus).

[48] L'impression dominante et l'effet visuel des deux marques sont à mon avis généralement les mêmes. La Cour est convaincue que l'observateur non averti serait immédiatement porté à croire que ces bouteilles proviennent de la même source.[483]

[483] *Guido Berlucchi & C. S.r.l. c. Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245 (C.F.), la juge Gauthier, paragraphes 45-48.

La juge Gauthier a donc constaté que la marque graphique de Guido Berlucchi & C. S.r.l. était employée en liaison avec des vins mousseux au Canada et a conséquemment fait droit à son appel.

3.4.9 L'affaire *Coastal Culture Inc. c. Wood Wheeler Inc.* (2007)

Dans cette affaire *Coastal Culture Inc. c. Wood Wheeler Inc.*[484], Wood Wheeler Inc. tentait notamment d'obtenir l'enregistrement de la marque DIRT SHIRT pour des tee-shirts. Coastal Culture Inc. s'était opposée à cette demande d'enregistrement en alléguant dans ses arguments écrits que Wood Wheeler Inc. ne s'était pas servie de sa marque de commerce depuis le 20 mai 1997 comme elle l'avait revendiqué dans sa demande d'enregistrement.

L'opposition de Coastal Culture Inc. avait toutefois été rejetée par le registraire.

Dans le cadre de l'appel entrepris par Coastal Culture Inc. devant la Cour fédérale, le juge O'Keefe devait donc notamment déterminer si Wood Wheeler Inc. avait employé sa marque de commerce DIRT SHIRT depuis le 20 mai 1997 au Canada.

Sur la question de l'emploi de la marque de commerce DIRT SHIRT, la preuve révélait que cette expression avait toujours été employée avec d'autres éléments pour former les combinaisons suivantes : P.E.I. DIRT SHIRT ou THE ORIGINAL P.E.I. DIRT SHIRT. Dans les circonstances, le juge O'Keefe a indiqué dans ses motifs du 2 mai 2007 qu'il n'y avait pas eu emploi de la marque de commerce DIRT SHIRT depuis le 20 mai 1997 :

> [54] In order to determine whether Wheeler's alleged deviation from the DIRT SHIRT mark, through the addition of the words "P.E.I." and "THE ORIGINAL" to the mark, rendered it unable to comply with paragraph 30(b) of the Act, I must assess whether the variations of the DIRT SHIRT mark were so minor as not to mislead a purchaser. In my view, the evidence is clear that Wheeler never used the DIRT SHIRT mark in isolation, and that its wares were always labelled P.E.I. DIRT SHIRT or THE ORIGINAL P.E.I. DIRT SHIRT. This is evident from a consideration of the photographs of Wheeler's wares filed by both parties. The tags affixed to Wheeler's wares also feature these words in conjunction with DIRT SHIRT. The word "P.E.I." is written in the same font and size as the words "DIRT SHIRT" on Wheeler's wares. The words "THE ORIGINAL" are smaller and displayed above the words "P.E.I. DIRT SHIRT".[485]

---

[484] *Coastal Culture Inc. c. Wood Wheeler Inc.* (2007), 57 C.P.R. (4th) 261 (C.F.), le juge O'Keefe.

[485] *Coastal Culture Inc. c. Wood Wheeler Inc.* (2007), 57 C.P.R. (4th) 261 (C.F.), le juge O'Keefe, paragraphe 54.

Dans ses motifs, le juge O'Keefe a également fait référence aux motifs du juge MacGuigan dans l'arrêt *Promafil* et au test qui exige que l'acheteur ne soit pas trompé par l'emploi de la variante; il a ajouté :

> [56] I would note that Mr. Wheeler deposed that the words "THE ORIGINAL" were added to the alleged mark in order to distinguish Wheeler's wares from those of other vendors. While I accept that this may be a minor deviation to the alleged mark, there is no evidence that Wheeler ever sold wares with the DIRT SHIRT mark, absent the word "P.E.I.". In my view, the word "P.E.I." has always been an element of the alleged mark, and thus the use of the trade-mark DIRT SHIRT since May 20, 1997 was not established. The appeal must be granted for this reason, and the Registrar's decision is set aside. Coastal's opposition is maintained, and the Registrar is directed to refuse Wheeler's application for registration of DIRT SHIRT.[486]

Au paragraphe 55 de ses motifs, le juge O'Keefe a également noté qu'il n'existait aucune disposition dans la *Loi sur les marques de commerce* permettant que l'emploi d'une marque avec plusieurs éléments soit considéré comme l'emploi d'une marque qui forme seulement une partie de ce tout. Dans les circonstances, l'emploi de P.E.I. DIRT SHIRT et de THE ORIGINAL P.E.I. DIRT SHIRT n'a pas été considéré comme l'emploi de la marque DIRT SHIRT. L'appel a donc été accueilli de même que l'opposition de Coastal Culture Inc.

3.4.10 L'affaire *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.* (2007)

Dans cette affaire *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.*[487], l'une des demanderesses, BMW AG, détenait plusieurs marques de commerce enregistrées dont la lettre M était une composante. Parmi ces marques de commerce enregistrées, on retrouvait la marque ci-après reproduite protégée par l'enregistrement TMA 336,985 :

Cet enregistrement contenait une revendication de couleur pour les trois bandes inclinées, en l'occurrence les couleurs bleu, violet et rouge utilisées respectivement avec chacune des bandes en question. D'autres marques enregistrées de cette demanderesse incluaient les marques suivantes :

- M SERIES ;

[486] *Coastal Culture Inc. c. Wood Wheeler Inc.* (2007), 57 C.P.R. (4th) 261 (C.F.), le juge O'Keefe, paragraphe 56.

[487] *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.*, 2007 CF 262 (C.F.), le juge suppléant MacKay [infirmé sur d'autres points par *Nissan Canada Inc. c. BMW Canada Inc.*, 2007 CAF 255 (C.A.F.)].

- M3 ;
- M5.

La demanderesse revendiquait également des droits sur une marque de commerce M (non enregistrée).

Dans le cadre d'une poursuite pour contrefaçon et commercialisation trompeuse intentée contre la défenderesse qui revendiquait également des droits sur des marques de type M (comme M45 et M35), la demanderesse BMW AG soulignait que l'emploi de sa marque M pouvait être reconnu dans l'emploi de l'une ou l'autre de ses marques de commerce enregistrées qui avaient une composante M. Le juge MacKay n'a pas accepté ces prétentions de la demanderesse :

> [37] La lettre M est certainement employée dans un grand nombre de marques de commerce de BMW, déposées ou faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, accompagnée de chiffres, de lettres ou de mots. Cependant, l'emploi répandu de cette lettre n'équivaut pas, à mon avis, à l'emploi de la lettre M toute seule à titre de marque de commerce, même si, à cause de l'emploi répandu de la lettre M, les cadres de BMW n'hésitent pas à parler de la famille de marques M de l'entreprise ou de sa « marque M ». La marque ainsi décrite ne constitue pas, dans ce cas, une marque de commerce. À moins qu'on ne réussisse à me convaincre du contraire, l'emploi de la lettre M dans d'autres marques de commerce, qu'elles soient déposées, comme M3 et M5, ou non, comme M6, M-the Most Powerful Letter, n'équivaut pas à l'emploi de la lettre M seule à titre de marque de commerce. […].[488]

La demanderesse soulignait également que l'emploi de sa marque M pouvait être reconnu dans l'emploi de sa marque graphique précédemment reproduite. Sur ce point, le juge MacKay a estimé que l'emploi de cette marque de commerce déposée, aussi fréquent soit-il, ne pouvait pas être considéré, en droit, comme un emploi de la marque M, une marque non déposée revendiquée par la demanderesse. Les éléments avec revendication de couleur dans la marque enregistrée de la demanderesse formaient une partie importante de cette marque dont l'emploi ne pouvait valoir emploi de la seule marque M.

Ces conclusions du juge MacKay ont été confirmées par la Cour d'appel fédérale[489]; par contre, la Cour a accueilli l'appel de la défenderesse pour d'autres motifs.

3.4.11 L'affaire *Fairweather Ltd. c. Registraire des marques de commerce* (2007)

[488] *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.*, 2007 CF 262 (C.F.), le juge suppléant MacKay, paragraphe 37 ; voir également le paragraphe 59.
[489] *Nissan Canada Inc. c. BMW Canada Inc.* 2007 CAF 255 (C.A.F.), paragraphe 24.

Dans cette affaire *Fairweather Ltd. c. Registraire des marques de commerce*[490], la marque TARGET APPAREL, enregistrée en association avec des vêtements pour hommes, avait été radiée par le registraire dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. Selon le registraire[491], aucune preuve d'emploi de la marque TARGET APPAREL n'avait été produite. Ce défaut d'emploi résultait de la faillite d'un prédécesseur de l'actuel propriétaire. De plus, aucune preuve satisfaisante n'avait été produite devant le registraire expliquant les démarches par le nouveau propriétaire pour reprendre l'emploi de cette marque de commerce.

Lors de son appel devant la Cour fédérale, le propriétaire a produit une preuve pour corriger les lacunes notées par le registraire. Selon la juge Mactavish, cette nouvelle preuve révélait que des mesures concrètes avaient été prises par le propriétaire pour reprendre l'emploi de la marque de commerce, en l'occurrence la préparation d'illustrations préliminaires aux fins de l'élaboration d'étiquettes volantes à être utilisées en liaison avec les vêtements pour hommes de marque TARGET APPAREL. Toutefois, ces illustrations, produites pour la première fois en Cour fédérale, ne montraient pas la marque de commerce telle qu'enregistrée. La juge Mactavish a traité de cette question dans ses motifs du 19 octobre 2006 :

> [58] Les illustrations créées par M^me^ Yu présentent de fait des variantes de la marque, à savoir « TARGET APPAREL CO. » ou simplement « TARGET ». L'emballage utilisé pour les produits semble porter le nom « TARGET APPAREL CO. ».
>
> [59] Il est reconnu que le droit des marques de commerce n'exige pas le maintien de l'identité absolue des marques. Des variantes judicieuses peuvent être apportées à une marque, dans la mesure où les mêmes caractéristiques dominantes sont maintenues : *Promafil Canada Limitée c. Munsingware Inc.* [1992] A.C.F. n^o^ 611, 44 C.P.R. (3d) 59, pages 71 et 72 (C.A.F.).
>
> [60] Le critère pratique consiste à comparer la marque déposée et la marque qui a été employée, et à déterminer si les différences entre les marques sont suffisamment si peu importantes que l'acheteur non informé supposerait probablement que les marques émanent de la même source : *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, Société Anonyme et al.* [1985] 1 C.F. 406, 4 C.P.R. (3d) 523, page 525 (C.A.F.).

---

490 *Fairweather Ltd. c. Registraire des marques de commerce,* 2006 CF 1248 (C.F.), la juge Mactavish [confirmé par *Bereskin & Parr c. Fairweather Ltd.*, 2007 CAF 376 (C.A.F.)]. L'arrêt de la Cour d'appel fédérale a été rendu en 2007, d'où le titre de la partie 3.4.11.

491 *Bereskin & Parr c. Fairweather Ltd.* (2005), 40 C.P.R. (4th) 92 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard.

> [61] Dans tous les exemples de la marque ici en cause, le mot « TARGET » semble être la caractéristique dominante, les mots « APPAREL » et « CO. » figurant en caractères plus petits. Dans ces conditions, je suis convaincue que l'ajout du mot « Co. » ne constitue pas une variante importante de la marque.[492]

Sur la base de ces constatations de même que des principes élaborés par la Cour d'appel fédérale, l'enregistrement pour la marque de commerce TARGET APPAREL a donc été rétabli. La décision de la juge Mactavish a été confirmée par la Cour d'appel fédérale le 26 novembre 2007[493] sans toutefois que la question spécifique des variations soit abordée dans les motifs de la Cour.

3.4.12 Les critères retenus : un constat

Après examen de cette jurisprudence de la dernière décennie en matière de variation, on peut constater que différentes formulations, inspirées fortement des arrêts *Honey Dew, Limited c. Rudd*[494], *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*[495], *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*[496] de même que de la décision *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.*[497], guident toujours la Cour fédérale lorsqu'elle doit traiter ce type de situation.

À titre d'exemple illustratif, dans les motifs de la juge Gauthier dans la décision *Guido Berlucchi & C. S.r.l. c. Brouillette Kosie Prince*[498], on retrouve une formulation des différents critères élaborés par la jurisprudence en situation de variation dans l'emploi d'une marque de commerce enregistrée :

- L'analyse de l'impression dominante et de l'effet visuel des deux marques en cause (*Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*.[499]) ;

- Un examen afin de déterminer si l'observateur non averti serait porté à croire que les produits portant respectivement les deux marques proviennent de la même source (*Registraire des marques de commerce*

---

[492] *Fairweather Ltd. c. Registraire des marques de commerce,* 2006 CF 1248 (C.F.), la juge Mactavish, paragraphes 58-61.
[493] *Bereskin & Parr c. Fairweather Ltd.*, 2007 CAF 376 (C.A.F.).
[494] *Honey Dew, Limited c. Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.
[495] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.).
[496] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).
[497] *Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd.* (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk.
[498] *Guido Berlucchi & C. S.r.l. c. Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245 (C.F.), la juge Gauthier.
[499] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc*. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull, S.A.[500]) ;

- Une analyse afin de déterminer si ces différences pourraient constituer une modification significative susceptible d'induire en erreur un consommateur non averti (*Honey Dew, Limited c. Rudd*[501]).

Même si ces différents tests ont des origines diverses, ils tendent vers le même résultat et suggèrent tous la même question : dans la marque employée, le consommateur non averti reconnaîtrait-il toujours la marque enregistrée (ou alléguée, selon le cas)?

3.5 Le registraire et le *revamping*

Examinons maintenant l'abondante jurisprudence du registraire des marques de commerce relativement aux situations de *revamping*, mise à jour ou actualisation des marques de commerce. Comme la Cour fédérale, le registraire, par le biais de la Commission des oppositions ou encore de la Division de l'article 45, s'est prononcé à de nombreuses reprises sur cette problématique et s'est également inspiré des mêmes arrêts que ceux précédemment étudiés pour trancher les cas qui lui ont été soumis.

Eu égard à cette abondante jurisprudence du registraire, tentons maintenant de réunir les différentes décisions rendues par celui-ci selon certains thèmes, tant au niveau des principes que des résultats.

3.5.1 Des changements mineurs à la présentation de certains mots

Lorsque la différence entre la marque employée et la marque enregistrée (ou encore la marque dont l'emploi est allégué) résulte d'un changement mineur à la présentation de certains mots, le registraire applique les enseignements des arrêts de principe précédemment examinés et constate ainsi que la marque employée est bel et bien celle qui est enregistrée (ou celle dont l'emploi a été allégué, selon le cas). Mentionnons certaines décisions sur ce point :

3.5.1.1 L'ajout ou l'omission d'un « S » marquant le pluriel ou, en anglais, le possessif

- Dans *Swabey Ogilvy Renault c. Entreprises Krasnow Ltée/Krasnow Enterprises Ltd.*[502], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque BOOTLEGGER valait

[500] *Registraire des marques de commerce c. Compagnie Internationale pour l'Informatique CII Honeywell Bull*, *S.A.*, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.F.).

[501] *Honey Dew, Limited c. Rudd*, [1929] R.C.É. 83 (C. de l'É.), le juge en chef Maclean.

[502] *Swabey Ogilvy Renault c. Entreprises Krasnow Ltée/Krasnow Enterprises Ltd.* (1997), 83 C.P.R. (3d) 259 (Div. art. 45), agente d'audience C.R. Vandenakker, page 262.

emploi de la marque enregistrée BOOTLEGGERS; toutefois, cet enregistrement a été radié pour d'autres raisons.

- Dans *Osler, Hoskin & Harcourt c. Sears Canada Inc.*[503], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque SHOPPER STOPPER valait emploi de la marque enregistrée SHOPPER STOPPERS. L'emploi de la marque SHOPPER STOPPERS! (avec un point d'exclamation) a également été considéré comme l'emploi de la marque SHOPPER STOPPERS.

- Dans *Axa Assurances Inc. c. Charles Schwab & Co., Inc.*[504], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a écrit que l'emploi par l'opposante de TÉLÉCOURTIERS (plutôt que de TÉLÉCOURTIER) n'induirait pas le public en erreur.

- Dans *R. Griggs Group Ltd. c. 359603 Canada Inc.*[505], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par la requérante de la marque DOC MARVEL valait emploi de la marque alléguée DOC MARVEL'S.

- Dans *Ridout & Maybee LLP c. Walgreen Co.*[506], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque WALGREENS valait emploi de la marque enregistrée WALGREEN. Les mots THE BRAND THAT AMERICA TRUSTS apparaissant sous la marque WALGREENS n'ont pas été perçus comme une partie de la marque WALGREENS et cette dernière a donc été considérée comme l'équivalent de WALGREEN. Pour d'autres raisons, le registraire a décidé que l'enregistrement serait radié; cette décision a toutefois été infirmée par la Cour fédérale.

- Dans *Boy Scouts of Canada c. Aleksiuk*[507], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque BEAVERS valait emploi de la marque alléguée BEAVER.

---

503 *Osler, Hoskin & Harcourt c. Sears Canada Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 275 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 277 et 278.

504 *Axa Assurances Inc. c. Charles Schwab & Co., Inc.* (2005), 49 C.P.R. (4th) 47 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Tremblay, page 54 [appel accueilli (sans que ce point soit traité par la Cour) le 20 décembre 2005 au dossier T-940-05 des dossiers de la Cour fédérale].

505 *R. Griggs Group Ltd. c. 359603 Canada Inc.* (2005), 47 C.P.R. (4th) 215 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Tremblay, page 226.

506 *Ridout & Maybee LLP c. Walgreen Co.* (2005), 52 C.P.R. (4th) 64 (Div. art. 45), agente d'audience C. Folz, page 68 [appel accueilli suite au consentement des parties le 14 mars 2006 au dossier T-271-06 des dossiers de la Cour fédérale].

507 *Boy Scouts of Canada c. Aleksiuk* (2006), 56 C.P.R. (4th) 459 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, page 467.

- Dans *Ridout & Maybee LLP c. McGraw-Hill Cos.*[508], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque CANADIAN BOND RATINGS SERVICE valait emploi de la marque enregistrée CANADIAN BOND RATING SERVICE.

3.5.1.2 L'emploi du masculin plutôt que du féminin

- Dans *Unilever Canada Ltd. c. G.H. Wood & Wyant Inc.*[509], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque AMICAL valait emploi de la marque enregistrée AMICALE.

3.5.1.3 L'emploi d'un mot ou de deux

- Dans *Spacemaker Ltd. c. Newell Operating Co.*[510], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par la requérante de la marque SPACEMAKER valait emploi de la marque alléguée SPACE MAKER.

- Dans *Quality Meat Group Ltd. c. Macgregors Meat & Seafood Ltd.*[511], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque SMOKEHOUSE valait emploi de la marque enregistrée SMOKE HOUSE.

- Dans *Strauss Enterprises Ltd. c. Wings International Marketing Ltd.*[512], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque HEARTDROPS valait emploi de la marque enregistrée HEART DROPS.

- Dans *Nit Pickers c. Lice Squad Inc.*[513], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque NIT PICKERS valait emploi de la marque alléguée NITPICKERS.

---

508 *Ridout & Maybee LLP c. McGraw-Hill Cos.*, 2007 CarswellNat 5040 (Div. art. 45), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphe 10.

509 *Unilever Canada Ltd. c. G.H. Wood & Wyant Inc.* (1997), 75 C.P.R. (3d) 533 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 534 et 535.

510 *Spacemaker Ltd. c. Newell Operating Co.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 387 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin, page 395.

511 *Quality Meat Group Ltd. c. Macgregors Meat & Seafood Ltd.* (2004), 46 C.P.R. (4th) 372 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, page 375.

512 *Strauss Enterprises Ltd. c. Wings International Marketing Ltd.*, 2005 CarswellNat 4797 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphe 30.

513 *Nit Pickers c. Lice Squad Inc.*, 2006 CarswellNat 5012, (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphe 20.

- Dans *Sofina Foods Inc./Aliments Sofina Inc. c. 3009916 Canada Inc.*[514], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque SMOKEHOUSE valait emploi de la marque enregistrée SMOKE HOUSE. L'agent d'audience J. Carrière a bien sûr noté la décision de l'agente d'audience J.W. Bradbury sur le même point en 2004.

3.5.1.4 La présence ou l'absence d'un trait d'union ou d'un symbole équivalent

- Dans *Ziaja Ltd. c. Jamieson Laboratories Ltd.*[515], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque A RETINOL valait emploi de la marque enregistrée A-RETINOL.

- Dans *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Services Optométriques (OPT) Inc.*[516], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque OCTO PLUS valait emploi de la marque enregistrée OCTO-PLUS. La présence d'un graphisme situé au-dessus des mots OCTO et PLUS ainsi que la disposition des mots OCTO et PLUS sur deux lignes différentes n'ont pas empêché le registraire de reconnaître l'emploi de la marque enregistrée OCTO-PLUS.

- Dans *Kirby Eades Gale Baker c. Zahnfabrik Bad Nauheim Kommanditgesellschaft Vormals Zahnfabrik Hoddes*[517], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque NATURA-DENT valait emploi de la marque enregistrée NATURADENT.

- Dans *Asset Inc. c. Park It & Sell It of Canada Ltd.*[518], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque PARK & SELL valait emploi de la marque alléguée PARK + SELL. Par contre, le registraire a considéré que l'emploi de la marque nominale PARK + SELL ne constituait pas un emploi de la marque graphique suivante :

---

514 *Sofina Foods Inc./Aliments Sofina Inc. c. 3009916 Canada Inc.*, 2008 CarswellNat 4607 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière, paragraphes 27 et 28.

515 *Ziaja Ltd. c. Jamieson Laboratories Ltd.*, 2005 CarswellNat 4456 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière, paragraphe 9.

516 *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Services Optométriques (OPT) Inc.*, 2006 CarswellNat 1307 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière, paragraphe 8.

517 *Kirby Eades Gale Baker c. Zahnfabrik Bad Nauheim Kommanditgesellschaft Vormals Zahnfabrik Hoddes* (2006), 57 C.P.R. (4th) 74 (Div. art. 45), agente d'audience J.W. Bradbury, page 76.

518 *Asset Inc. c. Park It & Sell It of Canada Ltd.*, 2007 CarswellNat 2354 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphe 26.

Park + Sell

Toutefois, l'emploi de cette marque graphique constituait un emploi de PARK + SELL.

- Dans *Lang Michener LLP c. 3362426 Canada Inc.*[519], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque ENTRE-NOUS valait emploi de la marque enregistrée ENTRE NOUS. Pour d'autres raisons, le registraire a décidé que cet enregistrement serait radié; un appel de cette décision a toutefois été accueilli par la Cour fédérale le 17 septembre 2009.

3.5.1.5 La présence ou l'absence de points

- Dans *Bank of Montreal c. Midland Walwyn Capital Inc.*[520], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque NAFTA BOND FUND valait emploi de la marque alléguée par la requérante, N.A.F.T.A. BOND FUND.

- Dans *Northern & Shell plc c. Hachette Filipacchi Presse*[521], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque OK valait emploi de la marque enregistrée O.K.

- Dans *88766 Canada Inc. c. Phillips*[522], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque T.A.G. valait emploi de la marque enregistrée TAG. De plus, même si la marque T.A.G. était montrée au-dessus des mots « Techniques », « Avant » et « Garde », cet ajout n'affectait pas l'apparence générale de la marque.

3.5.1.6 L'ajout ou l'omission d'un article

- Dans *Gowling Lafleur Henderson LLP c. Bulova Watch Company Limited*[523], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a

---

519 *Lang Michener LLP c. 3362426 Canada Inc.*, 2008 CarswellNat 775 (Div. art. 45), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphe 17 [appel accueilli par le juge Kelen le 17 septembre 2009 au dossier T-663-08 des dossiers de la Cour fédérale].

520 *Bank of Montreal c. Midland Walwyn Capital Inc.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 555 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin, page 560.

521 *Northern & Shell plc c. Hachette Filipacchi Presse* (2001), 18 C.P.R. (4th) 391 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, page 395.

522 *88766 Canada Inc. c. Phillips*, 2008 CarswellNat 2209 (Div. art. 45), agente d'audience C. Laine, paragraphes 6 à 10.

523 *Gowling Lafleur Henderson LLP c. Bulova Watch Company Limited* (2006), 51 C.P.R. (4th) 470 (Div. art. 45), agente d'audience J.W. Bradbury, pages 472 et 473.

considéré que l'emploi de la marque ART OF TIME valait emploi de la marque enregistrée THE ART OF TIME. Le registraire a également considéré que les mots « Art of Time » se distinguaient des autres éléments employés à proximité.

- Dans *Saul Zaentz Co. c. Boldt*[524], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque THE LORD OF THE RINGS valait emploi de la marque enregistrée LORD OF THE RINGS.

- Dans *Ipex Inc. c. Prinsco Inc.*[525], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque PIPE WITH THE STRIPE valait emploi de la marque enregistrée THE PIPE WITH THE STRIPE.

- Dans *Andres Wines Ltd. c. Adriano Ramos Pinto-Vinhos, S.A.*[526], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque COLLECTORS' CHOICE valait emploi de la marque alléguée THE COLLECTORS' CHOICE.

3.5.1.7 Des mots inversés

- Dans *Paris & Italia Inc. c. Société de Commerce Acadex Inc.*[527], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque CLUB SNOB (au lieu de la marque enregistrée SNOB CLUB) n'était pas fatal; toutefois, cette marque enregistrée a été radiée pour d'autres raisons.

3.5.1.8 L'ajout de chiffres

- Dans *Smart & Biggar c. Oy Lahden Polttimo AB*[528], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi des marques MALTAX 200 F et MALTAX 1500 valait emploi de la marque enregistrée MALTAX.

---

[524] *Saul Zaentz Co. c. Boldt*, 2006 CarswellNat 3737 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Tremblay, paragraphe 12.
[525] *Ipex Inc. c. Prinsco Inc.*, 2008 CarswellNat 781 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphe 21.
[526] *Andres Wines Ltd. c. Adriano Ramos Pinto-Vinhos, S.A.* (2008), 68 C.P.R. (4th) 462, (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, page 465.
[527] *Paris & Italia Inc. c. Société de Commerce Acadex Inc.* (2008), 72 C.P.R. (4th) 192 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière, page 194.
[528] *Smart & Biggar c. Oy Lahden Polttimo AB* (2004), 35 C.P.R. (4th) 348 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 350 à 352.

- Dans *Johnston Avisar c. Aastra Technologies Ltd.*[529], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi des marques NOMAD 9300, NOMAD 7300 et NOMAD 8300 valait emploi de la marque enregistrée NOMAD.

- Dans *Info Touch Technologies Corp. c. HE Holdings Inc.* [530], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi par l'opposante de la marque NETLOCK 98 valait emploi de la marque alléguée NETLOCK.

Par contre, un changement jugé mineur à la présentation d'une marque de commerce pourrait avoir un impact important sur le caractère distinctif de la marque. À titre d'exemple, dans la décision *Bacardi & Co. Ltd. c. Jack Spratt Mfg. Inc.*[531] de 1984, une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque BIANCARDI valait emploi de la marque BIAN-CARDI que la requérante souhaitait enregistrer. Toutefois, puisque BIANCARDI est un nom de famille alors que BIAN-CARDI ne l'est pas, le registraire a indiqué que la différence entre les deux marques, dans ce cas, pouvait avoir un impact sur le caractère distinctif de la marque BIANCARDI. Pour cette raison, selon ses motifs, effectuer un changement mineur à une marque (comme, par exemple, ajouter ou enlever un trait d'union) n'est pas sans conséquence; à ce sujet, rappelons que l'actuelle règle 31*b)* du *Règlement sur les marques de commerce* prévoit qu'une modification à une demande d'enregistrement de marque de commerce n'est pas permise si elle modifie la marque, sauf à certains égards qui n'en changent pas le caractère distinctif ni n'influent sur son identité. En raison de cette règle, il ne serait donc pas possible, dans certaines circonstances, de modifier par un changement mineur une marque de commerce mentionnée dans une demande d'enregistrement puisqu'un tel changement pourrait avoir un effet sur le caractère distinctif de la marque et sur son identité.

Dans d'autres cas, l'emploi d'une marque de commerce avec un changement dit « mineur » n'a pas été considéré comme l'équivalent de l'emploi d'une marque de commerce alléguée dans une demande d'enregistrement. Ainsi, dans la décision *International Speaker Corp. c. Schiffmacher*[532] de 1987, le registraire a considéré que l'emploi de la marque SPEAKER FACTORY ou encore de la marque S.S. SPEAKER FACTORY n'était pas l'emploi de la marque alléguée dans la demande d'enregistrement de la requérante, soit THE SPEAKER FACTORY.

---

[529] *Johnston Avisar c. Aastra Technologies Ltd.* (2004), 36 C.P.R. (4th) 477 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, page 480.

[530] *Info Touch Technologies Corp. c. HE Holdings Inc.*, 2005 CarswellNat 3154 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Tremblay, paragraphe 13.

[531] *Bacardi & Co. Ltd. c. Jack Spratt Mfg. Inc.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 122 (C.O.M.C.), président G.W. Partington, page 129.

[532] *International Speaker Corp. c. Schiffmacher* (1987), 14 C.P.R. (3d) 556 (C.O.M.C.), agent d'audience A.M. Troicuk, pages 558 et 559.

Cela dit, la tendance de la jurisprudence récente en vertu de l'article 38 et de l'article 45 de la Loi est de faire preuve d'une certaine souplesse lorsque les différences sont mineures entre une marque enregistrée (ou une marque dont l'emploi est allégué) et une marque employée.

3.5.2 Des marques de commerce nominales pour lesquelles des ajouts ou autres changements n'ont pas été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce

Considérons maintenant une série de décisions où l'emploi d'une marque de commerce enregistrée (ou alléguée, selon le cas) a été reconnu malgré certains ajouts ou autres changements qui n'ont pas empêché la marque en question de demeurer reconnaissable selon les critères que nous avons examinés :

- Dans *Comstock Ltd. c. Commodity Quotations Inc.*[533], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, où la requérante demandait l'enregistrement de la marque COMSTOCK en association avec des services financiers, le registraire a considéré que l'emploi par la requérante d'une combinaison S&P COMSTOCK était, en fait, l'emploi de deux marques de commerce puisque la preuve révélait également l'emploi de l'expression S&P comme marque distincte sur d'autres documents de la requérante.

- Dans *Vanity Fair Inc. c. Manufacturier de Bas de Nylon Doris Ltée*[534], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque enregistrée SECRET SPARE PAIR en association avec des bas pour dames. La preuve d'emploi suivante a été produite auprès du registraire :

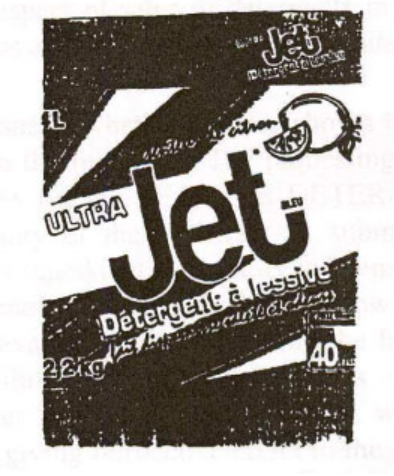
En reconnaissant l'emploi de la marque SECRET SPARE PAIR, le registraire a toutefois noté qu'il s'agissait d'un cas limite et qu'en employant la marque de la sorte, le propriétaire jouait avec le feu.

---

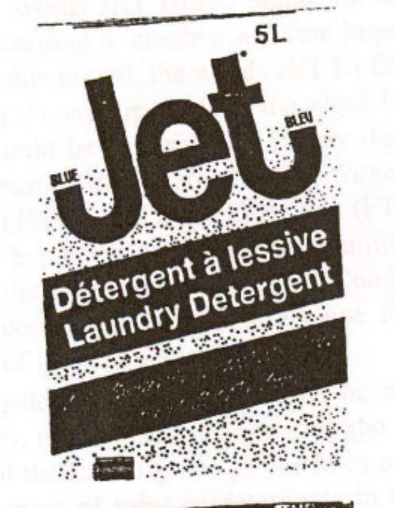
533 *Comstock Ltd. c. Commodity Quotations Inc.* (1997), 83 C.P.R. (3d) 240 (C.O.M.C.), agente d'audience C.R. Vandenakker, pages 245 et 246.

534 *Vanity Fair Inc. c. Manufacturier de Bas de Nylon Doris Ltée,* 1999 CarswellNat 3391 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, paragraphes 13 à 18.

- Dans *Sim & McBurney c. JemPak Canada Inc.*[535], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée JET-BLEU en association avec du détergent. Le registraire a considéré que l'emploi de l'emballage suivant constituait un emploi de la marque JET-BLEU – dans la mesure où les mots « JET » et « BLEU » étaient tous deux présentés avec une couleur qui différait de celle employée pour le mot « ultra » (même si par ailleurs les mots « JET » et « BLEU » étaient chacun de dimension différente et n'étaient pas réunis par un trait d'union) :



Par contre, l'emballage suivant n'a pas été accepté comme preuve d'emploi de la marque JET-BLEU dans la mesure où il présentait plutôt l'emploi de la marque BLUE JET BLEU (ou possiblement de la marque JET) :

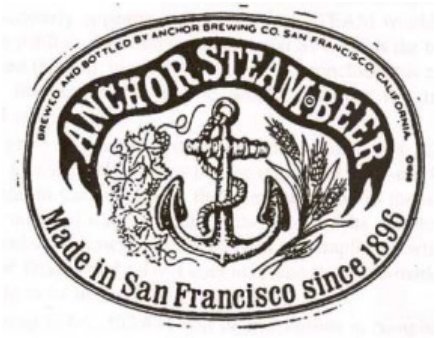


[535] *Sim & McBurney c. JemPak Canada Inc.* (2002), 26 C.P.R. (4th) 114 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 117 et 118.

L'enregistrement pour la marque JET-BLEU a donc été maintenu.

- Dans *Sim & McBurney c. Anchor Brewing Co.*[536], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée STEAM en association avec de la bière. Après avoir examiné la preuve du propriétaire, le registraire a considéré que l'emballage suivant présentait l'emploi de la marque STEAM :

Le registraire a considéré que le mot « BEER » présent sous le mot « STEAM » était un descriptif du produit; de plus, le symbole ® à côté de la marque STEAM informait le public que ce mot était la marque de commerce employée dans les circonstances. Par contre, la présentation suivante n'a pas été considérée comme l'emploi de la marque STEAM :



La décision du registraire de maintenir la marque STEAM sur la base notamment du premier emballage a été confirmée par la Cour fédérale[537] et la Cour d'appel fédérale[538] sans toutefois que ces instances d'appel se prononcent sur la question de la variation dans l'emploi de la marque STEAM.

---

[536] *Sim & McBurney c. Anchor Brewing Co.* (2003), 27 C.P.R. (4th) 161 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 165 et 166 [confirmé par *Sim & McBurney c. Anchor Brewing Company*, 2004 CF 118 (C.F.) le juge Campbell; confirmé par *Sim & McBurney c. Anchor Brewing Company*, 2005 CAF 171 (C.A.F.)].

[537] *Sim & McBurney c. Anchor Brewing Company*, 2004 CF 118 (C.F.), le juge Campbell.

[538] *Sim & McBurney c. Anchor Brewing Company*, 2005 CAF 171 (C.A.F.).

- Dans *U L Canada Inc. c. Queenswood National Real Estate Ltd.*[539], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire a considéré que la requérante avait employé sa marque Q TIPS pour des services dans le domaine immobilier en employant le dessin suivant :

Selon le registraire, malgré l'ajout d'éléments graphiques, la marque Q TIPS demeurait reconnaissable.

- Dans *Gowling Lafleur Henderson c. 3651410 Canada Inc.* [540], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée ICE KISS en association avec des friandises. L'exemple d'emploi suivant a été jugé acceptable par le registraire dans la mesure où les mots « ICE KISS » se démarquaient des éléments à proximité :

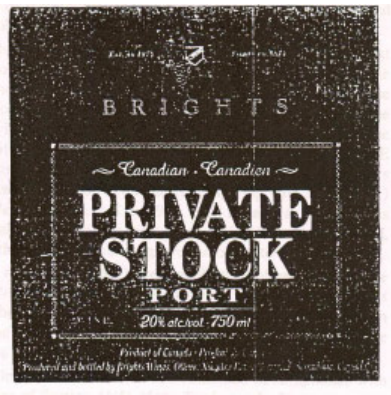
Toutefois, l'enregistrement a été radié pour d'autres raisons.

---

[539] *U L Canada Inc. c. Queenswood National Real Estate Ltd.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 566 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin, pages 571 et 573 [appel rejeté pour retard le 7 juin 2005 au dossier T-1595-04 des dossiers de la Cour fédérale].

[540] *Gowling Lafleur Henderson c. 3651410 Canada Inc.* (2005), 40 C.P.R. (4th) 189 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, page 191.

- Dans *Distillerie Stock U.S.A. Ltd. c. Vincor International Ltd.*[541], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée BRIGHTS PRIVATE STOCK en association avec du vin. L'étiquette suivante a été produite en preuve :



Malgré une certaine distance séparant le mot « BRIGHTS » des mots « PRIVATE STOCK », le registraire a reconnu ici l'emploi de la marque BRIGHTS PRIVATE STOCK en précisant toutefois qu'il s'agissait d'un cas limite.

- Dans *CPSA Sales Institute c. Groupe Conseil Parisella, Vincelli Associés Inc.*[542], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, la requérante alléguait l'emploi de sa marque PVA. Pour sa part, l'opposante prétendait que l'emploi du graphisme suivant par la requérante ne constituait pas l'emploi de la marque PVA :

[541] *Distillerie Stock U.S.A. Ltd. c. Vincor International Ltd.* (2005), 43 C.P.R. (4th) 476 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 478 à 480.

[542] *CPSA Sales Institute c. Groupe Conseil Parisella, Vincelli Associés Inc.*, 2005 CarswellNat 2789 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière, paragraphes 27 et 28.

Le registraire a reconnu dans cet exemple l'emploi de la marque PVA en soulignant que la partie dominante de ce graphisme était les lettres PVA, en raison de leur grosseur et du fond noir sur lequel elles apparaissaient. De plus, le registraire a constaté que les autres mentions verbales étaient purement descriptives.

- Dans *Courtyard Restaurant Inc. c. Marriott Worldwide Corp.*[543], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, l'opposante alléguait l'emploi antérieur d'une marque COURTYARD en association avec des services de restaurant. L'emploi de la marque de commerce suivante a été considéré par le registraire comme l'emploi de la marque COURTYARD :

Dans les circonstances, le mot « RESTAURANT » était un descriptif.

- Dans *Crash Dummy Movie, LLC c. Mattel, Inc.*[544], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée CRASH DUMMIES en association avec des figurines. Une preuve d'emploi montrant la marque CRASH DUMMIES avec le mot « INCREDIBLE » à proximité (mais en lettres plus petites que celles pour les mots « CRASH » ou « DUMMIES ») a été jugée acceptable par le registraire.

- Dans *Dimock Stratton LLP c. Cadman Manufacturing Co.*[545], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée FOREVER en association avec des bagues. Une preuve d'emploi produite montrait la coexistence des expressions CMC et FOREVER gravées sur le contour intérieur d'une bague. Le registraire a considéré qu'il s'agissait de l'emploi de deux marques (soit CMC FOREVER et FOREVER) et a maintenu l'enregistrement pour la marque FOREVER.

---

543 *Courtyard Restaurant Inc. c. Marriott Worldwide Corp.*, 2006 CarswellNat 5371 (C.O.M.C.), agente d'audience C. Tremblay, paragraphes 9 et 10.

544 *Crash Dummy Movie, LLC c. Mattel, Inc.* (2007), 60 C.P.R. (4th) 473 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, pages 477 et 478.

545 *Dimock Stratton LLP c. Cadman Manufacturing Co.* (2007), 62 C.P.R. (4th) 216 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 218 à 220.

- Dans *Spencer Law Firm c. Canadian Imperial Bank of Commerce*[546], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée SMART en association avec différents types de services financiers. La preuve produite révélait l'emploi de l'expression SMART TRUST (avec le mot « SMART » présenté en lettres plus larges que le mot « TRUST »); le registraire a donc constaté l'emploi de la marque SMART.

- Dans *Bereskin & Parr c. Red Carpet Food Systems Inc.*[547], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée CARIBREW COFFEE en association avec des machines à café ainsi que des services de fourniture de café. Le registraire a considéré que l'emploi de la marque CARIBREW valait emploi de la marque CARIBREW COFFEE dans la mesure où le mot « COFFEE » était un mot descriptif qui n'était pas une caractéristique dominante de la marque de commerce.

- Dans *Avalon Sunsplash Ltd. c. The Friendly Stranger Corp.*[548], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, la requérante demandait l'enregistrement d'une première marque, soit la marque de commerce graphique THE FRIENDLY STRANGER CANNABIS CULTURE SHOP, ci-après reproduite, en association avec différents produits pour fumeurs :

La requérante demandait aussi l'enregistrement d'une deuxième marque, soit la marque graphique CANNABIS CULTURE SHOP ci-après reproduite :

[546] *Spencer Law Firm c. Canadian Imperial Bank of Commerce* (2007), 63 C.P.R. (4th) 136 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière, pages 138 et 140.
[547] *Bereskin & Parr c. Red Carpet Food Systems Inc.* (2007), 64 C.P.R. (4th) 234 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, page 238.
[548] *Avalon Sunsplash Ltd. c. The Friendly Stranger Corp.* (2007), 66 C.P.R. (4th) 16 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, pages 18 et 20 [avis d'appel produits le 7 janvier 2008 aux dossiers T-19-08, T-20-08 et T-21-08 des dossiers de la Cour fédérale].

Finalement, la requérante demandait également l'enregistrement d'une troisième marque, soit la marque nominale CANNABIS CULTURE SHOP.

Pour les fins de la procédure, le registraire a considéré que l'emploi de la marque graphique CANNABIS CULTURE SHOP valait emploi de la marque nominale CANNABIS CULTURE SHOP. Toujours selon le registraire, l'emploi de la marque graphique FRIENDLY STRANGER CANNABIS CULTURE SHOP équivalait à l'emploi de la marque graphique CANNABIS CULTURE SHOP (puisque cette composante pouvait se distinguer de l'expression THE FRIENDLY STRANGER) de même que l'emploi de la marque nominale CANNABIS CULTURE SHOP.

En ce qui concerne les marques de l'opposante, le registraire a considéré que l'emploi de la marque graphique suivante équivalait à l'emploi de la marque nominale CANNABIS CULTURE :

Selon le registraire, l'emploi d'une marque graphique (comme la marque graphique CANNABIS CULTURE SHOP de la requérante) peut être considéré comme l'emploi d'une marque nominale lorsque les caractéristiques graphiques de la marque sont intrinsèques aux mots qui la composent[549].

- Dans *Boughton Law Corp. c. Kittling Ridge Ltd.*[550], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée SHAKERS CLASSIC COCKTAILS en association avec des boissons alcoolisées. La preuve d'emploi révélait la présence d'étiquettes où l'on voyait le mot « CLASSIC » au-dessus des deux mots « SHAKERS COCKTAILS ». Cet emploi a été considéré par le registraire comme l'emploi de la marque de commerce enregistrée.

- Dans *McCarthy Tétrault LLP c. Rex, Inc.*[551], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée GOLESTAN en association avec du thé et du riz. La preuve d'emploi révélait la présence de la marque GOLESTAN TEA sur une étiquette. Le registraire a considéré que cet emploi était l'emploi

[549] Voir à ce sujet : *Canadian Jewish Review Ltd. c. The Registrar of Trade Marks* (1961), 37 C.P.R. 89 (C. de l'É.), le juge Cameron; voir également la partie 3.3 du présent texte.
[550] *Boughton Law Corp. c. Kittling Ridge Ltd.* (2007), 65 C.P.R. (4th) 116 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, pages 118 et 119.
[551] *McCarthy Tétrault LLP c. Rex, Inc.* (2007), 65 C.P.R. (4th) 46 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 52 et 53.

de la marque GOLESTAN puisque le mot « tea » n'était que le nom d'un produit associé à la marque.

- Dans *Brett c. Coors Global Properties, Inc.*[552], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée COORS en association avec de la bière et d'autres produits. Le registraire a considéré que l'emploi de la marque graphique suivante valait emploi de la marque nominale COORS :

En reconnaissant l'emploi de la marque COORS, le registraire a noté que le mot « LIGHT » arborait un graphisme distinct et une couleur différente.

- Dans *Paul Smith Intellectual Property Law c. Sissel Handels GmbH*[553], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque enregistrée SISSEL en association avec des oreillers. Après examen de la preuve produite, le registraire devait décider si la marque graphique suivante pouvait être considérée comme la marque de commerce nominale SISSEL :

En répondant par l'affirmative, le registraire a indiqué que la marque SISSEL demeurait reconnaissable dans cette version graphique de la marque.

---

[552] *Brett c. Coors Global Properties, Inc.* (2008), 68 C.P.R. (4th) 58 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, pages 62 et 63.

[553] *Paul Smith Intellectual Property Law c. Sissel Handels GmbH*, 2008 CarswellNat 2220 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, paragraphes 10 à 12 [appel rejeté le 13 août 2009 par la juge Hansen au dossier T-1060-08 des dossiers de la Cour fédérale].

- Dans *Frito-Lay North America, Inc. c. Exito Food Manufacturing Inc.*[554], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, l'opposante alléguait l'emploi antérieur de sa marque SUNCHIPS en liaison avec des produits alimentaires. Après avoir considéré la preuve d'emploi antérieur produite par l'opposante, le registraire a indiqué que l'emploi des mots « SUN » et « CHIPS », l'un par-dessus l'autre, valait emploi de la marque SUNCHIPS de l'opposante.

3.5.3 Des marques de commerce nominales pour lesquelles des ajouts ou autres changements ont été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce

Considérons maintenant une série de décisions où l'emploi d'une marque de commerce nominale enregistrée (ou alléguée, selon le cas) n'a pas été reconnu par le registraire en raison de certains ajouts ou autres changements à la marque, qui ont fait en sorte que celle-ci n'était plus reconnaissable selon les critères que nous avons examinés :

- Dans *Vanity Fair Inc. c. Manufacturier de Bas de Nylon Doris Ltée*[555], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée SUPPORT SECRET en association avec des bas-culottes. Après avoir examiné la preuve d'emploi produite, le registraire a considéré que l'emploi des marques de commerce suivantes, en l'occurrence SECRET, HER CHOICE SON CHOIX, SECRET FULL SUPPORT et SECRET SOUTIEN TOTAL, ne valait pas emploi de la marque SUPPORT SECRET.

- Dans *Vanity Fair Inc. c. Manufacturier de Bas de Nylon Doris Ltée*[556], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée NUDE SECRET en association avec des bas pour dames. Les éléments de preuve révélaient l'emploi des mots « NUDE » et « SECRET » sur les emballages; cependant, ces mots ne formaient pas l'expression NUDE SECRET (à l'exception du cas d'un emballage mais la preuve ne révélait pas qu'il avait été utilisé durant la période pertinente). Le registraire a donc constaté que cette marque de commerce n'était pas employée.

---

554 *Frito-Lay North America, Inc. c. Exito Food Manufacturing Inc.* (2008), 69 C.P.R. (4th) 447 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, page 454.
555 *Vanity Fair Inc. c. Manufacturier de Bas de Nylon Doris Ltée*, 1999 CarswellNat 3393 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, paragraphes 7 à 9.
556 *Vanity Fair Inc. c. Manufacturier de Bas de Nylon Doris Ltée*, 1999 CarswellNat 3387 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, paragraphes 7 à 17.

- Dans *Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit Inc.*[557], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée MAYFLOWER VAN LINES en association avec des services de transport aérien et de transport terrestre. Après examen de la preuve d'emploi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque MAYFLOWER TRANSIT ne valait pas emploi de la marque enregistrée MAYFLOWER VAN LINES.

- Dans *Swabey Ogilvy Renault c. Canadian Tire Corp*.[558], il s'agissait de deux procédures en vertu de l'article 45 de la Loi; le propriétaire devait démontrer l'emploi de ses deux marques de commerce enregistrées THE RIGHT CHOICE HAS NEVER BEEN SO CLEAR. CANADIAN TIRE et CANADIAN TIRE. THE RIGHT CHOICE HAS NEVER BEEN SO CLEAR en association avec différents services de vente. Après avoir examiné la preuve d'emploi produite, le registraire a considéré que l'emploi, l'une après l'autre, des phrases suivantes « For pricing and value… it's Canadian Tire » et « The right choice has never been so clear » ne valait pas emploi de chacune des deux marques de commerce enregistrées.

- Dans *Bereskin & Parr c. Kittling Ridge Ltd.*[559], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée HURRICANE en association avec des boissons alcoolisées. Après avoir examiné la preuve d'emploi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque HARRY'S HURRICANE ne valait pas emploi de la marque HURRICANE.

- Dans *Swabey Ogilvy Renault c. Hercules Tire Co. of Canada Inc.*[560], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée SPIRIT en association avec des pneus. Après avoir examiné la preuve d'emploi, le registraire a considéré que l'emploi de la marque SPIRIT GTS ne valait pas emploi de la marque SPIRIT. Dans cette affaire, le registraire n'a pas conclu à l'emploi simultané de deux marques de commerce dans la mesure où les mots « SPIRIT » et « GTS » étaient de même dimension et qu'il n'y avait aucun emploi indépendant de l'expression GTS comme marque de commerce.

---

[557] *Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit Inc.*, 1999 CarswellNat 3479 (Div. art. 45), agente d'audience C.R. Folz, paragraphes 11 et 12.
[558] *Swabey Ogilvy Renault c. Canadian Tire Corp.*, 1999 CarswellNat 3499 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, paragraphes 5 à 9.
[559] *Bereskin & Parr c. Kittling Ridge Ltd.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 546 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 548 et 549.
[560] *Swabey Ogilvy Renault c. Hercules Tire Co. of Canada Inc.* (2001), 19 C.P.R. (4th) 267 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 268 à 271.

- Dans *Sports and Entertainment Inc. c. SkyDome Corp.*[561], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, la requérante demandait l'enregistrement de la marque de commerce WORLD'S ONLY SPORTS AND ENTERTAINMENT HOTEL en liaison avec une longue liste de produits incluant des articles vestimentaires de même que des souvenirs. L'opposante alléguait que la requérante n'emploierait pas sa marque de commerce mais plutôt un slogan générique :

Selon le registraire, en utilisant ainsi les mots de sa marque, la requérante ne présentait pas un emploi de celle-ci.

- Dans *Ridout & Maybee c. 420123 Ontario Ltd.*[562], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée RELAY STATION TRUCK STOPS en association avec l'opération d'une station d'essence et d'un restaurant. La preuve produite révélait toutefois l'emploi de la marque BEAMSVILLE RELAY STATION TRUCKSTOP. En raison de la présence du mot « BEAMSVILLE » devant les mots « RELAY STATION TRUCKSTOP », le registraire n'a pas constaté l'emploi de la marque de commerce enregistrée. Le registraire a toutefois noté que l'emploi de l'expression TRUCK STOP en un ou deux mots était sans conséquence.

- Dans *Smart & Biggar c. Swede-Can Group Inc.*[563], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée I.Q. FURNITURE en association avec des meubles et des services de vente au détail de meubles. Après avoir examiné la preuve produite, le registraire a considéré que l'exemple suivant ne valait pas emploi de la marque de commerce enregistrée dans la mesure où I.Q. FURNITURE ne serait pas perçue comme la marque employée :

---

[561] *Sports and Entertainment Inc. c. SkyDome Corp.* (2002), 28 C.P.R. (4th) 240 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, pages 245 à 247.

[562] *Ridout & Maybee c. 420123 Ontario Ltd.* (2002), 25 C.P.R. (4th) 281 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 283 et 284.

[563] *Smart & Biggar c. Swede-Can Group Inc.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 117 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 122 à 124.

Par contre, le registraire a considéré que l'emploi de l'énoncé suivant sur une affiche « Thank you for shopping at I.Q. furniture store » constituait l'emploi de la marque I.Q. FURNITURE en association avec les services. Selon le registraire, il s'agissait toutefois d'un cas limite.

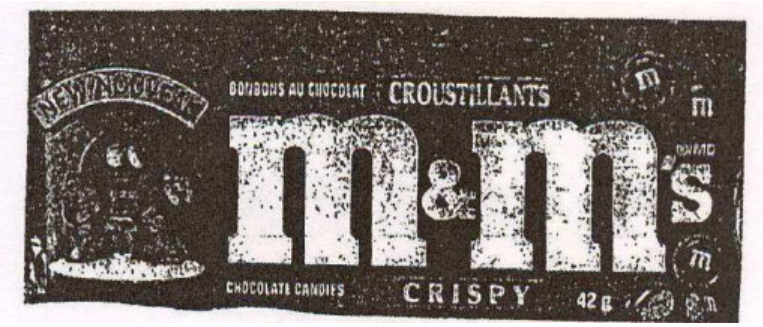
- Dans *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Horizon Santé International Inc.*[564], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée PHYTOMIN en association avec des suppléments de vitamines. Après avoir examiné la preuve d'emploi, le registraire a constaté que l'emploi de la marque PHYTOMIN-C ne valait pas emploi de la marque PHYTOMIN.

- Dans *Sunny Fresh Foods Inc. c. Sunfresh Ltd.*[565], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée SUNFRESH en association avec des produits alimentaires et des produits nettoyants. Après avoir examiné la preuve produite, le registraire a considéré que l'emploi des expressions « SUNFRESH LIMITED » ou « SUNFRESH LIMITED/LIMITÉE » ne valait pas emploi de la marque SUNFRESH. Selon le registraire, rien ne distinguait le mot « SUNFRESH » des autres mots; les gens percevraient donc l'emploi d'un nom commercial plutôt que celui de la marque de commerce SUNFRESH. Sur ce point, le registraire a mentionné la décision *Road Runner Trailer Mfg Ltd. c. Road Runner Trailer Co.*[566] au soutien de la proposition que l'on peut reconnaître l'emploi d'une marque qui est la composante d'un nom commercial lorsque la marque se distingue des éléments identifiant le nom commercial; or, ce n'était pas le cas ici.

- Dans *Cadbury Trebor Allan Inc. c. Effem Inc.* [567], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, l'opposante alléguait que la requérante n'avait pas l'intention de se servir de la marque de commerce

[564] *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Horizon Santé International Inc.* (2003), 28 C.P.R. (4th) 114 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 115 à 117.
[565] *Sunny Fresh Foods Inc. c. Sunfresh Ltd.* (2003), 30 C.P.R. (4th) 118 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 120 et 121.
[566] *Road Runner Trailer Mfg Ltd. c. Road Runner Trailer Co.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F.P.I.), le juge Rouleau.
[567] *Cadbury Trebor Allan Inc. c. Effem Inc.* (2004), 41 C.P.R. (4th) 358 (C.O.M.C.), agent d'audience M. Herzig, pages 364 et 365.

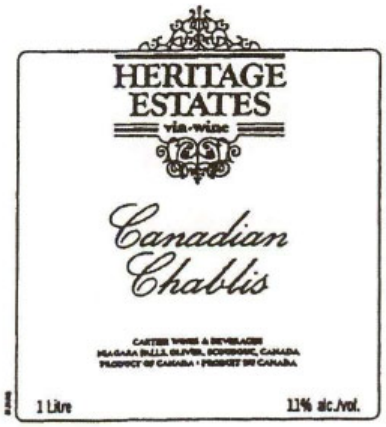
mentionnée dans sa demande d'enregistrement, en l'occurrence la marque M&M'S CROUSTILLANTS pour des friandises. La preuve révélait que la marque employée par la requérante sur ses emballages (dont sur celui ci-après reproduit) était la suivante :



Le registraire a considéré que l'emploi de ces différents éléments sur l'emballage de la requérante ne valait pas emploi de la marque M&M'S CROUSTILLANTS dans la mesure où le mot « CROUSTILLANTS » semblait être un élément de peu d'importance sur l'emballage et qu'un consommateur ne percevrait donc pas l'emploi de la marque M&M'S CROUSTILLANTS. Selon le registraire, l'opposante avait satisfait son « léger » fardeau en ce qui concerne la preuve du non-emploi de la marque que la requérante souhaitait enregistrer.

- Dans *Riches, McKenzie & Herbert c. Vincor International Inc.*[568], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée HERITAGE en association avec des vins. Après avoir examiné la preuve produite, le registraire a indiqué que les étiquettes suivantes, apparaissant derrière et devant l'une des bouteilles de vin du propriétaire, montraient l'emploi de la marque HERITAGE ESTATES et non l'emploi de la marque HERITAGE :

[568] *Riches, McKenzie & Herbert c. Vincor International Inc.* (2004), 38 C.P.R. (4th) 82 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 84 et 85.



Même s'il y avait une certaine distance entre les mots HERITAGE et ESTATE sur l'étiquette apposée derrière la bouteille, le message transmis par l'étiquette sur le devant était celui de la marque HERITAGE ESTATES.

- Dans *Novopharm Ltd. c. Novo Nordisk A/S*[569], il s'agissait de deux procédures en vertu de l'article 45 de la Loi; le propriétaire devait démontrer l'emploi de ses marques de commerce enregistrées NOVOLIN-LENTE et NOVOLIN-ULTRALENTE en association avec des préparations antidiabétiques. Après avoir examiné la preuve produite, le registraire a décidé que l'emploi de NOVOLIN®*ge* LENTE ne valait pas emploi de la marque de commerce NOVOLIN-LENTE et que l'emploi de NOVOLIN®*ge* ULTRALENTE ne valait pas emploi de la marque de commerce NOVOLIN-ULTRALENTE. Par contre, les marques de commerce enregistrées étaient reproduites sur certaines factures qui ont été acceptées par le registraire comme preuve d'emploi.

[569] *Novopharm Ltd. c. Novo Nordisk A/S* (2005), 41 C.P.R. (4th) 188 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 190 à 192.

- Dans *Novopharm Ltd. c. Novo Nordisk A/S*[570], il s'agissait de sept procédures en vertu de l'article 45 de la Loi; le propriétaire devait démontrer l'emploi de chacune de ses sept marques de commerce enregistrées suivantes, en association avec des préparations antidiabétiques : NOVOLIN-10/90; NOVOLIN-20/80; NOVOLIN-30/70; NOVOLIN-40/60; NOVOLIN-50/50; NOVOLIN-NPH et NOVOLIN-TORONTO. Toutefois, la preuve produite par le propriétaire révélait l'emploi des différentes combinaisons suivantes : NOVOLIN®*ge* 10/90 PENFILL®; NOVOLIN®*ge* 20/80 PENFILL®; NOVOLIN®ge 30/70 PENFILL® et NOVOLIN®*ge* 30/70; NOVOLIN®*ge* 40/60 PENFILL®; NOVOLIN®*ge* 50/50 PENFILL®; NOVOLIN®*ge* TORONTO PENFILL® et NOVOLIN®*ge* TORONTO; NOVOLIN®*ge* NPH. Le registraire a considéré que ces différents emplois ne valaient pas emploi de chacune des marques de commerce enregistrées.

- Dans *Rona Inc. c. Matériaux à bas prix Ltée*[571], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, la requérante alléguait l'emploi de la marque LA COMPÉTITION RIT JAUNE. Toutefois, la preuve révélait que la requérante s'était servie du slogan suivant vers la date alléguée de premier emploi :

Le registraire a considéré que cet emploi de LA COMPÉTITION RIT JAUNE COMPAREZ NOS PRIX! ne valait pas emploi de la marque LA COMPÉTITION RIT JAUNE dans la mesure où ce slogan était écrit à l'intérieur de la même figure géométrique, qu'il n'y avait rien pour séparer les deux composantes de ce slogan et que l'abréviation MD était située à la fin de la deuxième ligne et non après LA COMPÉTITION RIT JAUNE. Ainsi, la preuve soulevait un sérieux doute au sujet de l'emploi de la marque de la requérante et le motif d'opposition de l'opposante sur ce point a donc été accueilli.

- Dans *LIDL Stitfung & Co. KG c. Thornbury Grandview Farms Ltd.*[572], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer

---

[570] *Novopharm Ltd. c. Novo Nordisk A/S* (2005), 43 C.P.R. (4th) 68 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 70 à 73.
[571] *Rona Inc. c. Matériaux à bas prix Ltée*, 2005 CarswellNat 2464 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière, paragraphes 23 à 26.
[572] *LIDL Stitfung & Co. KG c. Thornbury Grandview Farms Ltd.* (2005), 48 C.P.R. (4th) 147 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 151 et 152.

l'emploi de sa marque de commerce enregistrée GRANDVIEW FARMS notamment en association avec de la viande fraîche et congelée et des services de transformation de ces produits. Après avoir examiné la preuve d'emploi, le registraire a décidé que l'emploi de la marque THORNBURY GRANDVIEW FARMS sur une facture ne valait pas emploi de la marque GRANDVIEW FARMS. Par contre, la marque GRANDVIEW FARMS était présente sur l'emballage des produits.

- Dans *Confédération des Caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec c. Accord Business Credit Inc.*[573], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, la requérante alléguait l'emploi de la marque de commerce ACCORD en association avec différents services financiers. Après examen de certains documents produits en preuve, la registraire a décidé qu'une lettre montrant le nom commercial Accord Business Credit n'établissait pas l'emploi de la marque de commerce ACCORD.

- Dans *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Tekcon Electronics Corporation*[574], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée TEKCON, ci-après reproduite, en association avec des produits informatiques :

TEKCON

Cette marque composée d'un seul mot avait été enregistrée avec un graphisme particulier. Après avoir examiné la preuve d'emploi, le registraire a considéré que l'emploi suivant sur les factures était plutôt l'emploi du nom commercial du propriétaire et non celui de sa marque de commerce enregistrée :

TEKCON Electronics Corp.
No. 26,WU-CHUN 6 Rd.,WU-KU IND. PARK,TAIPEI , TAIWAN R.O.C.
Tel: 299-6525 (10 Lines)
Cable: "TEKCON" Taipei
FAX: 299-6120

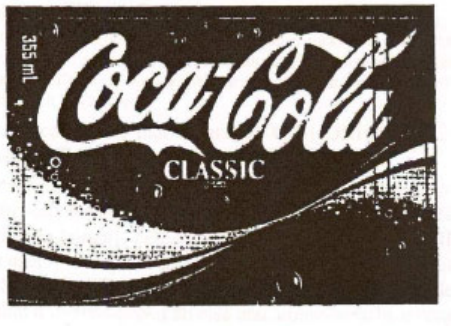
L'enregistrement de cette marque a été radié pour défaut d'emploi.

---

[573] *Confédération des Caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec c. Accord Business Credit Inc.* (2005), 49 C.P.R. (4th) 217 (C.O.M.C.), agent d'audience J. Carrière, pages 223 et 224.

[574] *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Tekcon Electronics Corporation* (2005), 50 C.P.R. (4th) 396 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière, pages 398 et 399.

- Dans *88766 Canada Inc. c. Coca-Cola Ltd.*[575], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, la propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée CLASSIC en association avec des boissons gazeuses. Après avoir examiné la preuve d'emploi, le registraire a décidé que l'emploi de la marque sous la forme suivante ne valait pas emploi de la marque CLASSIC :



Dans ses motifs, le registraire a précisé que le mot CLASSIC ne créait pas une impression indépendante et que le public percevrait cet exemple comme l'emploi des marques COCA-COLA et COCA-COLA CLASSIC plutôt que celui de la marque CLASSIC.

- Dans *Sara Lee Corp. c. Naylor*[576], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée EVOLUTION en association avec des articles vestimentaires. Après avoir examiné la preuve d'emploi, le registraire a considéré que l'emploi de la présentation suivante ne valait pas emploi de la marque EVOLUTION :

Le registraire a mentionné dans ses motifs que le mot « EVOLUTION » serait probablement perçu comme une partie intégrante d'un dessin ayant plusieurs composantes et non comme une marque distincte.

---

[575] *88766 Canada Inc. c. Coca-Cola Ltd.* (2006), 52 C.P.R. (4th) 50 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 52 à 55.

[576] *Sara Lee Corp. c. Naylor*, 2006 CarswellNat 2150 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, paragraphes 15 à 17.

Par contre, selon certaines remarques du registraire, l'emploi du dessin suivant serait l'emploi de la marque EVOLUTION dans la mesure où ce terme se distingue des autres éléments et laisse une impression séparée auprès du public :

Au sujet de ce dernier exemple, le registraire n'a toutefois pas pu déterminer si ce dessin comprenant la marque EVOLUTION était employé avec l'un ou l'autre des articles vestimentaires vendus par le propriétaire. Toutefois, l'enregistrement a été maintenu pour certains produits dans la mesure où la marque EVOLUTION était présente sur des factures.

- Dans *Aloette Cosmetics, Inc. c. Medique Cosmetics Inc.*[577], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, la requérante alléguait l'emploi de sa marque ALOEVITE en association avec des produits hydratants pour le visage. La preuve révélait que la requérante se servait plutôt de l'expression MEDIQUE ALOEVITE FACE CREAM TM (de même que de MEDIQUE ALOEVITE) dans le cadre d'un début de commercialisation de ses produits. Après examen de la documentation produite, le registraire a considéré que cette preuve d'emploi ne concordait pas avec l'emploi allégué de la marque de commerce ALOEVITE.

- Dans *Borden Co. c. Shenzhen Taitai Pharmaceutical Industry Co.*[578], un cas de procédures en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait notamment démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée EAGLE'S BRAND en association avec des produits à base de ginseng. Après avoir examiné la preuve d'emploi, le registraire a considéré que l'emploi du mot EAGLE (sans le mot « BRAND ») ne valait pas emploi de la marque EAGLE'S BRAND.

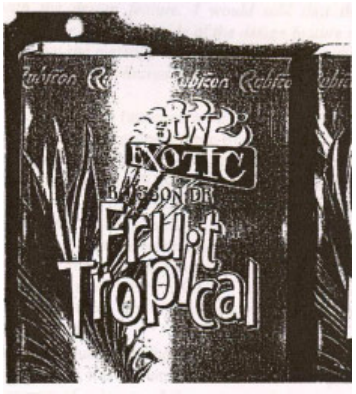
---

[577] *Aloette Cosmetics, Inc. c. Medique Cosmetics Inc.* (2006), 51 C.P.R. (4th) 196 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, page 202.

[578] *Borden Co. c. Shenzhen Taitai Pharmaceutical Industry Co.*, 2006 CarswellNat 3685 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, paragraphe 32.

- Dans *Starving Students, Inc. c. Starving Students Moving Co. Ltd.*[579], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, la requérante demandait l'enregistrement de la marque de commerce STARVING STUDENTS MOVING LTD. en association avec des services de déménagement. La preuve produite par la requérante révélait l'emploi d'une version graphique de la marque STARVING STUDENTS. Dans ses motifs, le registraire a décidé que l'emploi de la marque STARVING STUDENTS (avec un élément graphique) ne valait pas emploi de la marque STARVING STUDENTS MOVING LTD.

- Dans *Oyen Wiggs Green & Mutala c. Rubicon Products Limited*[580], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée SUNEXOTIC en association avec différents jus de fruits. La preuve produite montrait l'emploi de la marque suivante :



  Dans ses motifs, le registraire a indiqué que cet exemple ne démontrait pas l'emploi de la marque SUNEXOTIC dans la mesure où les deux mots « SUN » et « EXOTIC » utilisés en combinaison avec un soleil et un rectangle noir créaient une marque de commerce qui était différente de la marque de commerce enregistrée SUNEXOTIC. De plus, la seule présence de l'expression « Sunex' » sur les factures n'a pas été considérée comme une preuve acceptable pour démontrer l'emploi de la marque SUNEXOTIC (puisque cette expression faisait référence, selon la preuve, à une marque qui n'était pas la marque enregistrée).

- Dans *Fact Co. c. Sorel Corp.*[581], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de

[579] *Starving Students, Inc. c. Starving Students Moving Co. Ltd.* (2006), 56 C.P.R. (4th) 453 (C.O.M.C.), agent d'audience D.J. Martin, pages 457 et 458.
[580] *Oyen Wiggs Green & Mutala c. Rubicon Products Limited* (2007), 65 C.P.R. (4th) 54 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 58 à 60.
[581] *Fact Co. c. Sorel Corp.*, 2008 CarswellNat 368 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, paragraphes 19 à 26.

commerce enregistrée KAUFMAN en association avec différents produits fabriqués en caoutchouc. Après examen de la preuve, le registraire a écrit que l'emploi de la marque de commerce suivante n'était pas l'emploi de la marque de commerce KAUFMAN :

Dans ses motifs, le registraire a écrit que le mot « KAUFMAN » n'était pas une caractéristique dominante de cette marque de commerce. Le registraire en est venu à la même conclusion relativement à cet autre exemple d'emploi allégué révélé par la preuve :

Selon le registraire, le mot « KAUFMAN » n'était pas une caractéristique dominante de cette autre marque de commerce qui était présente sur les factures.

- Dans *Baker & McKenzie LLP c. 9127-6907 Québec Inc.*[582], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de sa marque de commerce enregistrée HOUSTON'S STEAKHOUSE AND RIBS/HOUSTON'S STEAK ET CÔTES LEVÉES en association avec des services de restaurant. La preuve produite par le propriétaire indiquait l'emploi de « légères variations » de la marque enregistrée, à savoir :

[582] *Baker & McKenzie LLP c. 9127-6907 Québec Inc.*, 2008 CarswellNat 4332 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, paragraphes 15 à 21.

- RESTAURANT HOUSTON
- HOUSTON RESTAURANT
- HOUSTON Steak et Côtes Levées
- HOUSTON Steak et Côtes Levées
- HOUSTON Steaks and Ribs
- HOUSTON Steaks & Ribs
- HOUSTON Steak et Côtes Levées & Design
- HOUSTON Steaks et Côtes Levées & Design
- HOUSTON Steaks and Ribs & Design
- HOUSTON Steaks & Ribs & Design

Le registraire a décidé que la marque de commerce enregistrée n'était pas employée puisqu'aucune des marques produites en preuve ne reprenait à la fois la composante anglaise et française de la marque de commerce enregistrée. Sur ce point, le registraire a mentionné la décision *Riches, McKenzie & Herbert c. J.M.J. Holdings Ltd.-Gestion J.M.J. Ltée*[583] où il a été décidé que l'emploi de LA COLLECTION FRANÇAISE ne constituait pas un emploi de la marque THE FRENCH COLLECTION - LA COLLECTION FRANÇAISE; il a également souligné la décision *Gariépy Marcoux Richard c. Promotions Cobelli Ltée*[584] où il a été décidé qu'un emploi limité à la partie en langue française, PASSEPORT EPARGNE, de la marque enregistrée PASSEPORT EPARGNE/SAVINGS PASSPORT n'incluait pas tous les éléments de cette marque déposée, qui a donc été radiée.

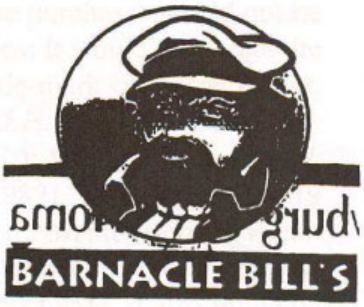
3.5.4 Des marques de commerce graphiques pour lesquelles des ajouts ou autres changements n'ont pas été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce

Considérons maintenant une série de décisions où l'emploi d'une marque de commerce enregistrée (ou alléguée, selon le cas) a été reconnu malgré certains ajouts ou autres changements qui n'ont pas empêché la marque en question de demeurer reconnaissable selon les critères que nous avons examinés :

- Dans *Ogilvy Renault c. Pacific Foods Ltd.*[585], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

[583] *Riches, McKenzie & Herbert c. J.M.J. Holdings Ltd.-Gestion J.M.J. Ltée* (1992), 47 C.P.R. (3d) 285 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard.
[584] *Gariépy Marcoux Richard c. Promotions Cobelli Ltée* (1994), 59 C.P.R. (3d) 548 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard.
[585] *Ogilvy Renault c. Pacific Foods Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 120 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 122 à 124.

Une preuve d'emploi montrant les versions suivantes a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée :



Le registraire a décidé que la marque enregistrée était employée malgré l'ajout des mots « BARNACLE BILL'S ». Selon le registraire, la marque enregistrée demeurait reconnaissable dans les éléments de preuve produits.

- Dans *88766 Canada Inc. c. National Cheese Co.*[586], il s'agissait de deux procédures en vertu de l'article 45 de la Loi; le propriétaire devait d'abord démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

Une preuve d'emploi montrant la marque suivante a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée :

[586] *88766 Canada Inc. c. National Cheese Co.* (2002), 24 C.P.R. (4th) 410, (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 412 à 416.

Selon le registraire, la marque employée reprenait les composantes principales de la marque enregistrée, soit les mots « Tre Stelle » ainsi que les trois étoiles, et ce, nonobstant l'emploi d'un symbole de type ® dans le coin inférieur droit de la marque qui semblait indiquer que la marque du propriétaire était la totalité du dessin. Par contre, l'emploi d'une marque composée seulement des mots « Tre Stelle » n'a pas été jugé acceptable pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée.

Dans cette affaire, le propriétaire devait également démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

Une preuve d'emploi montrant la marque précédemment reproduite (soit celle avec le symbole de type ® dans le coin inférieur droit) a également été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la deuxième marque enregistrée du propriétaire. Selon le registraire, la marque enregistrée demeurait reconnaissable malgré l'omission de certains mots (par exemple « MADE FROM PASTEURIZED MILK »).

- Dans *E-Cruiter.com Inc. c. Express Services, Inc.*[587], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

[587] *E-Cruiter.com Inc. c. Express Services, Inc.* (2004), 36 C.P.R. (4th) 560 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 564 à 566.

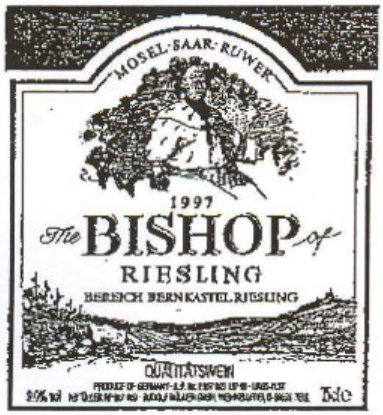
Une preuve d'emploi montrant la marque suivante a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée :

Le registraire a écrit que l'ajout des mots « PERSONNEL SERVICES » n'avait pas changé la marque de commerce enregistrée de manière significative.

- Dans *Ridout & Maybee c. Zimmermann-Graeff & Muller GmbH & Co.*[588], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

Une preuve d'emploi montrant la marque suivante a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée :

[588] *Ridout & Maybee c. Zimmermann-Graeff & Muller GmbH & Co.* (2004), 38 C.P.R. (4th) 471 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 472 à 474.



Selon le registraire, les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée se retrouvaient dans la marque employée. Par contre, l'exemple d'emploi suivant n'a pas été considéré comme un emploi de la marque de commerce enregistrée :

Selon le registraire, il y avait des différences significatives entre la marque enregistrée et celle employée; sur cette dernière étiquette, la présentation d'une image encadrée de l'évêque ne constituait pas une preuve d'emploi de la marque enregistrée.

- Dans *Gowling Lafleur Henderson c. Lassonde Inc.*[589], il s'agissait de procédures en vertu de l'article 45 de la Loi; le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

FRUITÉ

Une preuve d'emploi montrant la marque suivante a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée :

Selon le registraire, les différences étaient très mineures entre la marque enregistrée et celle employée.

- Dans *Novopharm Ltd. c. Novo Nordisk A/S*[590], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante (qui contenait une revendication de couleurs, soit le bleu pâle pour l'animal, le blanc pour les mots « Novo Nordisk » et le trait sous l'animal et, finalement, le bleu foncé pour le reste de la marque) :

589 *Gowling Lafleur Henderson c. Lassonde Inc*., 2004 CarswellNat 5139 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, paragraphes 17 à 20 [désistements d'appel produits le ler décembre 2005 aux dossiers T-344-05 et T-345-05 des dossiers de la Cour fédérale].

590 *Novopharm Ltd. c. Novo Nordisk A/S* (2005), 43 C.P.R. (4th) 305 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 311 et 312.

Une preuve d'emploi montrant notamment la marque suivante a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée :

Même si la preuve d'emploi ne reprenait pas les couleurs revendiquées dans l'enregistrement, le registraire a écrit que cette omission était d'importance mineure dans ce cas. Par contre, l'emploi des mots « Novo Nordisk » sans la représentation de l'animal n'a pas été considéré comme un emploi de la marque de commerce enregistrée.

- Dans *Lidl Stiftung & Co. KG c. 436775 Ontario Inc.*[591], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

[591] *Lidl Stiftung & Co. KG c. 436775 Ontario Inc.*, 2006 CarswellNat 1283 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, paragraphes 15 à 20.

Une preuve d'emploi montrant la marque suivante a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée :

Selon le registraire, la marque enregistrée demeurait reconnaissable dans la marque employée malgré l'omission du panier de fruits et de légumes ainsi que de la balance.

- Dans *Effigi Inc. c. Base London Limited*[592], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

[592] *Effigi Inc. c. Base London Limited* (2006), 52 C.P.R. (4th) 476 (Div. art. 45), agente d'audience C. Tremblay, page 478.

Une preuve d'emploi montrant la marque suivante a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée :

Selon le registraire, l'ajout du mot « LONDON » n'induirait pas le public en erreur.

- Dans *88766 Canada Inc. c. Tootsie Roll Industries, Inc.*[593], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

Une preuve d'emploi montrant les mots « CHARLESTON CHEW », sur une même ligne, dans des lettres de même dimension et sans point d'exclamation, a été jugée comme une preuve d'emploi acceptable de la marque enregistrée par le registraire.

- Dans *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Scott-Bathgate Ltd.*[594], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

Une preuve d'emploi montrant la marque suivante a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée :

---

[593] *88766 Canada Inc. c. Tootsie Roll Industries, Inc.* (2006), 56 C.P.R. (4th) 76 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 79 et 80.

[594] *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Scott-Bathgate Ltd.*, 2007 CarswellNat 5032 (Div. art. 45), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphes 9 à 11.

Dans ses motifs, le registraire a souligné que les différences entre la marque enregistrée et la marque employée n'étaient pas importantes. Par contre, l'emploi du seul personnage, sans l'expression « CAN·D·MAN », n'a pas été considéré comme l'emploi de la marque enregistrée.

- Dans *Brouillette Kosie Prince c. Jardin Inc.*[595], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

Une preuve d'emploi montrant la marque suivante a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée :

Dans ses motifs, le registraire a écrit qu'il ne pouvait raisonnablement conclure que les modifications à la marque enregistrée pourraient induire en erreur les consommateurs quant à l'origine des services associés à la marque.

[595] *Brouillette Kosie Prince c. Jardin Inc.*, 2008 CarswellNat 375 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière, paragraphes 2 à 20.

- Dans *Fact Co. c. Sorel Corp.*[596], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

Une preuve d'emploi montrant la marque de commerce précédemment reproduite (sans toutefois les mots « KAUFMAN », « CANADA » et la feuille d'érable dans la partie inférieure de la marque) a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée. Les caractéristiques dominantes de la marque, soit l'ours, le demi-cercle foncé, le mot « SOREL » ainsi que la barre horizontale sous le mot SOREL, avaient été préservées dans la marque employée.

- Dans *Stikeman Elliott LLP c. Haydock*[597], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

Une preuve d'emploi montrant la marque suivante a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée :

Dans ses motifs, le registraire a relevé que la présence du symbole ® après le mot « envirotemp » transmettait clairement le message à l'acheteur que la marque de commerce n'incluait pas le mot « inc. ». De plus, selon le registraire, le carré comprenant la feuille d'érable devant le mot « envirotemp » serait perçu comme une autre marque de commerce. Il semblait s'agir toutefois d'un cas limite. Par contre, un autre exemple

[596] *Fact Co. c. Sorel Corp.*, 2008 CarswellNat 373 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, paragraphes 12 à 14.
[597] *Stikeman Elliott LLP c. Haydock*, 2008 CarswellNat 3454 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, paragraphes 8 à 13 et 26.

d'emploi montrant la marque enregistrée aux côtés d'autres marques aussi proéminentes et créant ainsi l'impression d'une seule longue marque de commerce n'a pas été jugé acceptable par le registraire.

- Dans *Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc. c. Massif Inc.*[598], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

Une preuve d'emploi montrant la marque suivante a été jugée acceptable par le registraire pour démontrer l'emploi de la marque enregistrée :

Selon le registraire, l'élément nominal dominant « LE MASSIF » demeurait le même, tout comme la place des mots formant cette expression sous les trois sommets de montagne (même s'il est vrai que les trois sommets avaient été arrondis dans la marque employée et qu'une ligne illustrant une rivière (ou une vallée) avait été ajoutée).

- Dans *Ching c. 3416968 Canada Inc.*[599], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de certification suivante :

[598] *Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc. c. Massif Inc.*, 2008 CarswellNat 4512 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, paragraphes 8 à 10.

[599] *Ching c. 3416968 Canada Inc.*, 2008 CarswellNat 5058 (Div. art. 45), agente d'audience K. Barnett, paragraphes 15 à 18.

Le registraire a décidé que l'emploi de la marque enregistrée avec l'ajout d'une année au centre de la marque valait emploi de la marque enregistrée; selon le registraire, cet ajout serait perçu comme la simple mention du moment où un prix a été décerné; l'année ne serait pas perçue comme une partie constitutive de la marque enregistrée. Par contre, puisque la marque enregistrée comprenait à la fois du texte en français et en anglais, le registraire a précisé que l'emploi de la seule partie française (ou, par analogie, de la seule partie anglaise) d'une marque bilingue (comme celle-ci) serait considéré comme constituant plus qu'une variation mineure (voir à ce sujet la jurisprudence mentionnée lors de l'examen de la marque HOUSTON'S STEAKHOUSE AND RIBS/HOUSTON'S STEAK ET CÔTES LEVÉES à la fin de la partie 3.5.3 du présent texte).

3.5.5 Des marques de commerce graphiques pour lesquelles des ajouts ou autres changements ont été considérés comme créant de nouvelles marques de commerce

Considérons maintenant une série de décisions où l'emploi d'une marque de commerce graphique enregistrée (ou alléguée, selon le cas) n'a pas été reconnu par le registraire en raison de certains ajouts ou autres changements à la marque, qui ont fait en sorte que celle-ci n'était plus reconnaissable selon les critères que nous avons examinés :

- Dans *Fetherstonhaugh & Co. c. Sum-Spec Canada Ltd.*[600], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

Le registraire n'a pas considéré que l'emploi de la marque de commerce suivante était l'emploi de la marque de commerce enregistrée :

PURE LIFE

Selon le registraire, les différences entre les deux marques étaient très significatives.

[600] *Fetherstonhaugh & Co. c. Sum-Spec Canada Ltd.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 268 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 270 et 271.

- Dans *Osler, Hoskin & Harcourt c. Sears Canada Inc.*[601], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

Le registraire a décidé que l'emploi de la marque de commerce suivante dans la documentation produite ne valait pas emploi de la marque de commerce enregistrée :

Selon les motifs du registraire, l'ajout d'un octogone entourant l'expression « SHOPPER STOPPER » était un changement majeur. D'autres exemples d'emploi semblables n'ont pas été considérés comme l'emploi de la marque enregistrée.

- Dans *Borden & Elliot c. Raphaël Inc.*[602], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

[601] *Osler, Hoskin & Harcourt c. Sears Canada Inc.* (2001), 11 C.P.R. (4th) 272 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 274 et 275.

[602] *Borden & Elliot c. Raphaël Inc.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 96 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 99 et 100.

Une preuve d'emploi de cette marque sans les mots « UN NOM, UN STYLE » n'a pas été considérée comme la preuve d'un emploi de la marque de commerce enregistrée puisque ces mots formaient un élément dominant de la marque de commerce enregistrée.

- Dans *Brouillette Kosie c. Bodegas Rioja Santiago, S.A.*[603], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

Dans ses motifs, le registraire a expliqué qu'il n'était pas convaincu que l'emploi de l'étiquette suivante constituait l'emploi de la marque de commerce enregistrée :

Selon le registraire, il y avait trop de distance entre les éléments nominaux et graphiques sur cette étiquette déposée en preuve pour reconnaître un emploi de la marque de commerce enregistrée.

603 *Brouillette Kosie c. Bodegas Rioja Santiago, S.A.* (2001), 18 C.P.R. (4th) 280 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 283 et 284.

- Dans *Shapiro Cohen c. Wallace International Silversmiths, Inc.*[604], une affaire où plusieurs procédures en vertu de l'article 45 de la Loi avaient été amorcées, le propriétaire devait démontrer l'emploi de chacune des huit marques de commerce enregistrées suivantes :

  - F.B. ROGERS;
  - WM. ROGERS MFG. CO.;
  - ★ROGERS & BRO. A! XII ;
  - 1847 ROGERS BROS. XS TRIPLE ;
  - 1847 ROGERS BROS. XS QUINTUPLE ;
  - 1847 ROGERS BROS. XII XS TRIPLE ;
  - 1847 ROGERS BROS. A.I.
    1847 ROGERS BROS. XII. ;
  - WM. ROGERS & SON.

  La preuve d'emploi produite révélait que la seule marque employée était la marque 1847 ROGERS BROS. Le registraire a considéré que l'emploi de cette marque de commerce ne valait pas emploi de l'une et l'autre des différentes marques de commerce enregistrées.

- Dans *Genencor International Inc. c. Gencor The Genetic Corp.*[605], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, la requérante demandait l'enregistrement de la marque de commerce suivante :

  GENCOR

  La preuve d'emploi produite par la requérante révélait toutefois l'emploi de la marque de commerce suivante :

[604] *Shapiro Cohen c. Wallace International Silversmiths, Inc.* (2003), 30 C.P.R. (4th) 412 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 415 et 416.
[605] *Genencor International Inc. c. Gencor The Genetic Corp.*, 2004 CarswellNat 4624 (C.O.M.C.), agente d'audience C.R. Folz, paragraphes 18 à 24.

GENCOR

Dans ses motifs, le registraire a précisé que l'emploi par la requérante de cette marque de commerce ne valait pas emploi de la marque que la requérante souhaitait enregistrer.

- Dans *Bereskin & Parr c. Star-Kist Foods, Inc.*[606], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

Pamper

La preuve d'emploi produite révélait l'emploi d'une marque PAMPER sans inclure toutefois la représentation du chat qu'on retrouve dans la marque de commerce enregistrée. Le registraire a décidé que cette omission n'était pas mineure et que l'emploi du mot « PAMPER » sans la représentation du chat n'était pas l'emploi de la marque de commerce enregistrée.

- Dans *Mendelsohn Rosentzveig Shacter c. Parmalat Dairy & Bakery Inc.*[607], il s'agissait de deux procédures en vertu de l'article 45 de la Loi; le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée LA CRÈME DU YOGOURT ainsi que d'une version graphique de cette marque de commerce :

La Crème du yogourt

Le registraire a décidé que la preuve d'emploi suivante montrant la marque LA CRÈME, sans les mots « du yogourt », ne valait pas emploi de

606 *Bereskin & Parr c. Star-Kist Foods, Inc.* (2004), 37 C.P.R. (4th) 61 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 63 et 64.

607 *Mendelsohn Rosentzveig Shacter c. Parmalat Dairy & Bakery Inc.* (2004), 40 C.P.R. (4th) 443 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, pages 446 à 448 [appel accueilli suite au consentement des parties le 23 mars 2006 au dossier T-338-05 des dossiers de la Cour fédérale].

la marque LA CRÈME DU YOGOURT ni de la version graphique de cette marque de commerce :

L'omission des mots « du yogourt » dans chaque cas donnait lieu à l'emploi d'une marque différente.

- Dans *Clic Import Export Inc. c. 3430961 Canada Inc.*[608], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, la requérante demandait l'enregistrement de la marque de commerce graphique suivante, sur la base de l'emploi de celle-ci depuis le 1er août 1993 :

La preuve révélait toutefois que l'emploi de cette marque (avec la composante « AAAAA ») n'avait débuté qu'en 2001. Le registraire a décidé que l'emploi (avant 2001) d'une marque qui omettait la composante « AAAAA » ne valait pas emploi de la marque pour laquelle la requérante alléguait un emploi depuis le 1er août 1993.

- Dans *Sealy Canada Ltd. c. Simmons I.P. Inc.* [609], une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, la requérante demandait l'enregistrement de la marque de commerce suivante, sur la base de l'emploi de celle-ci depuis octobre 1997 :

608 *Clic Import Export Inc. c. 3430961 Canada Inc.*, 2005 CarswellNat 448 (C.O.M.C.), agente d'audience J.W. Bradbury, paragraphes 10 à 15.

609 *Sealy Canada Ltd. c. Simmons I.P. Inc.* (2005), 47 C.P.R. (4th) 296 (C.O.M.C.), agente d'audience C.R. Folz, pages 305 à 309.

La preuve produite révélait plutôt l'emploi de la marque de commerce suivante, soit une photographie d'une dame couchée sur un matelas :

Le registraire a décidé que les différences entre le dessin d'une dame couchée et la photographie d'une dame couchée sur un matelas étaient substantielles. La marque de commerce employée n'était donc pas celle qui avait été alléguée dans la demande d'enregistrement.

- Dans *Gowling Lafleur Henderson LLP c. Audio Products International Corp.*[610], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante (qui contenait une revendication de couleur, soit le rouge en ce qui concerne le point sur le « i ») :

La preuve d'emploi produite révélait toutefois l'emploi de la marque de commerce suivante :

Dans ses motifs, le registraire a souligné que les caractéristiques distinctives de la marque enregistrée, soit le rectangle, la forme des lettres composant le mot « image » ainsi que le point rouge sur le « i », étaient absentes de la marque de commerce employée; selon le registraire, la marque enregistrée n'était donc pas employée.

610 *Gowling Lafleur Henderson LLP c. Audio Products International Corp.* (2006), 55 C.P.R. (4th) 239 (Div. art. 45), agent d'audience J. Carrière, pages 241 et 242.

- Dans *Magaschoni Apparel Group, Inc. c. Kappetein*[611], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

La preuve d'emploi produite révélait toutefois l'emploi de la marque de commerce suivante :

Dans ses motifs, le registraire a écrit que les différences entre la marque enregistrée et la marque employée étaient substantielles et faisaient en sorte que la marque enregistrée n'était plus reconnaissable.

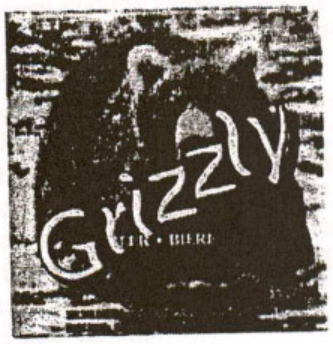
- Dans *Parlee McLaws LLP c. Molson Canada*[612], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

La preuve d'emploi produite révélait toutefois l'emploi de la marque de commerce suivante :

---

611 *Magaschoni Apparel Group, Inc. c. Kappetein* (2007), 59 C.P.R. (4th) 336 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, pages 338 à 340.

612 *Parlee McLaws LLP c. Molson Canada* (2007), 62 C.P.R. (4th) 199 (Div. art. 45), agente d'audience P.H. Sprung, pages 202 à 204.



Dans ses motifs, le registraire a décidé que les caractéristiques dominantes du dessin d'un ours debout n'avaient pas été préservées dans la marque employée qui montrait la photo d'un ours dans son habitat naturel.

- Dans *Blake, Cassels & Graydon LLP c. 932129 Ontario Inc.*[613], une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire devait démontrer l'emploi de la marque de commerce enregistrée suivante :

La preuve d'emploi produite révélait toutefois l'emploi de la marque de commerce avec les éléments suivants :

[613] *Blake, Cassels & Graydon LLP c. 932129 Ontario Inc.*, 2007 CarwellNat 4055 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard, paragraphes 14 à 20.

> Selon le registraire, l'emploi de la marque avec le logo graphique HMC n'était pas l'emploi de la marque enregistrée.

Que retenir de cette revue de la jurisprudence du registraire? Comme le juge Teitelbaum de la Cour fédérale l'a mentionné dans l'affaire *Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee's International Holdings Ltd.*[614], elle permet d'illustrer comment des changements à une marque enregistrée (ou alléguée) peuvent transformer (ou pas) cette marque en une autre marque. Par contre, déterminer si une telle marque enregistrée (ou alléguée) est toujours employée est une question de fait qui doit être décidée au cas par cas.

3.6 L'emploi de plusieurs marques de commerce enregistrées peut-il être démontré grâce à l'emploi d'une seule marque de commerce?

Dans l'arrêt *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.*[615], le juge MacGuigan a évoqué la possibilité pour un propriétaire d'employer plusieurs variantes d'une même marque de commerce enregistrée :

> As I see it, an almost identical second design does not have to be a replacement design; it does not have to occupy the field. It can coexist with the first design, as happened here. There may even be more than two almost identical designs in use at the same time.[616]

Si le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée peut faire emploi de différentes variantes de cette même marque de commerce, qu'en est-il de la situation où le propriétaire procède à l'enregistrement de ces différentes variantes (qui seront des marques liées selon l'article 15 de la Loi) mais qu'il n'emploie qu'une seule de

---

[614] *Alibi Roadhouse Inc. c. Grandma Lee's International Holdings Ltd.* (1997), 76 C.P.R. (3d) 327 (C.F.P.I.), le juge Teitelbaum, page 339.

[615] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.).

[616] *Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc.* (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.), page 71.

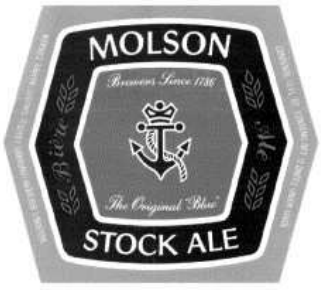
ces variantes? Cet unique emploi peut-il être considéré comme l'emploi des différentes variantes enregistrées, prises individuellement?

Avant l'arrêt *Promafil*, la jurisprudence mentionnait que lors de procédures en vertu de l'article 45 de la Loi visant deux marques liées, toutes deux devaient faire l'objet d'une preuve d'emploi. À défaut de démontrer ces deux emplois, la marque non employée était susceptible de radiation[617].

Depuis l'arrêt *Promafil*, la situation est quelque peu différente. Il appert ainsi qu'un unique emploi de marque de commerce peut être considéré comme l'emploi de différentes marques de commerce enregistrées et liées entre elles du moment que la marque employée reprend les caractéristiques dominantes des différentes marques de commerce enregistrées, selon les critères établis par la jurisprudence.

Le juge Rouleau de la Cour fédérale s'est penché sur cette situation dans la décision *John Labatt Ltd. c. Molson Breweries, A Partnership*[618], quelques mois après l'arrêt *Promafil*. Dans cette affaire *John Labatt Ltd*., une procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, un appel avait été interjeté à l'encontre d'une décision du registraire des marques de commerce de maintenir au registre l'enregistrement TMA 161,355. La marque protégée par cet enregistrement était la suivante :

Conformément à l'article 15 de la Loi, cette marque de commerce était liée à la marque de commerce faisant l'objet de l'enregistrement TMA 300,903, ci-après reproduite :



[617] Voir à ce sujet *Ridout & Maybee c. Vagden Mills Ltd.* (1988), 21 C.P.R. (3d) 525 (Div. art. 45), agent d'audience J.P. D'Aoust, page 527; voir également *Telcor Canada (Directories) Inc. c. Tele-Direct (Publications) Inc.* (1988), 19 C.P.R. (3d) 415 (Div. art. 45), agent d'audience J.P. D'Aoust.

[618] *John Labatt Ltd. c. Molson Breweries, A Partnership* (1992), 46 C.P.R. (3d) 6 (C.F.P.I.), le juge Rouleau.

En réponse à cette procédure en vertu de l'article 45 de la Loi contre l'enregistrement TMA 161,355, le propriétaire avait déposé en preuve un exemple d'emploi montrant la marque suivante :

Devant le registraire, la partie qui demandait la radiation de l'enregistrement TMA 161,355 a soutenu que l'emploi démontré n'était pas celui de l'enregistrement TMA 161,355 mais plutôt celui de l'enregistrement TMA 300,903 et que le premier enregistrement devait donc être radié. La question suivante a donc été posée à la Cour : la marque employée pouvait-elle être considérée comme la marque faisant l'objet de l'enregistrement TMA 161,355, même si elle semblait reprendre les caractéristiques de l'enregistrement TMA 300,903? En répondant par l'affirmative à cette question, le juge Rouleau a rappelé que la jurisprudence permet qu'une marque employée, qui n'est pas substantiellement différente d'une marque enregistrée, soit considérée comme l'emploi de cette marque enregistrée. Selon le juge Rouleau, la jurisprudence permet de maintenir l'enregistrement d'une marque sur la base de la preuve de l'emploi d'une variante qui reprend les caractéristiques dominantes de la marque enregistrée; *a fortiori*, une marque de commerce enregistrée et liée qui reprend les mêmes caractéristiques dominantes d'une première marque enregistrée devrait, grâce à son emploi, pouvoir démontrer l'emploi de cette première marque de commerce enregistrée. Le juge Rouleau s'est exprimé ainsi :

> The basic principle to be derived is that a registered owner of a trade mark will not lose his rights to the trade mark even if the mark as used deviates from the registered mark when the deviation is such that no person would be deceived or injured by it: *Munsingwear, supra*. The jurisprudence provides that if a registered mark, as used, is not substantially different from the mark as registered, preserving the dominant features, the trade mark registration ought to be maintained: *Munsingwear, Honeywell Bull, supra*.
>
> It has been well established that the registration of an associated and modified mark is permitted under s. 15(1) so long as the marks do not create confusion within the public. The appellant is of the view that mark TMA 161,3[5]5 is no longer actively in use; that the reliance of a later obtained *associated registration* cannot be sufficient to sustain a previous mark and not supported by the jurisprudence. If the jurisprudence sustains the registration of a mark on the evidence of a subsequently altered mark which is *unregistered, a fortiori, a registered associated mark* containing the

> dominant features of a preceding registrated mark should be of even more certainty.[619]

Du moment que certaines conditions sont respectées, un emploi d'une seule marque peut être celui de plusieurs marques enregistrées.

On retrouve une illustration de ce principe dans la décision *Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit, Inc.*[620]. Dans cette affaire, sept marques de commerce enregistrées au nom du même propriétaire faisaient l'objet d'autant de procédures en vertu de l'article 45 de la Loi. Ces marques de commerce enregistrées en association avec des services de transport et d'entreposage étaient les suivantes :

- MAYFLOWER
-
-

-

[619] *John Labatt Ltd. c. Molson Breweries, A Partnership* (1992), 46 C.P.R. (3d) 6 (C.F.P.I.), le juge Rouleau, page 12.

[620] *Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit, Inc*. (1999), 2 C.P.R. (4th) 543 (Div. art. 45), agente d'audience C. Folz; voir également *Cinnabon, Inc. c. Austin Nichols & Co.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 241 (Div. art. 45), agente d'audience D. Savard.

-

-

-

En réponse à ces différents avis, le propriétaire a déposé la même preuve d'emploi au soutien de chacun des enregistrements. Cette preuve incluait la reproduction d'une annonce montrant les éléments suivants en association avec les services offerts par le propriétaire :

La partie qui demandait la radiation des enregistrements a soutenu que la preuve produite pouvait tout au plus constituer une preuve d'emploi de l'enregistrement pour la marque nominale MAYFLOWER et la marque graphique qui contenait uniquement la représentation d'un bateau; selon elle, le propriétaire n'avait certainement pas démontré l'emploi de chacune des cinq autres marques enregistrées qui faisaient l'objet des procédures en vertu de l'article 45 de la Loi.

Dans ses motifs, le registraire a tranché en faveur du propriétaire en soulignant que la preuve d'emploi montrait les caractéristiques dominantes de chacune des marques de commerce enregistrées, en l'occurrence le mot « MAYFLOWER » et/ou (selon le

cas) le dessin du bateau. Le fait que chaque marque de commerce enregistrée puisse revendiquer une date de premier emploi différente des autres ne modifiait pas cette appréciation. Finalement, le registraire a souligné qu'un propriétaire peut détenir plusieurs marques de commerce enregistrées et liées et que l'emploi de l'une de ces marques ou d'une marque très semblable peut être considéré comme l'équivalent de chacune des marques de commerce enregistrées si la marque employée n'est pas substantiellement différente des marques enregistrées et que le changement n'est pas de nature à tromper le public[621]. Tous ces enregistrements ont donc été maintenus au registre.

En autorisant l'emploi de plusieurs variantes pour démontrer l'emploi d'une marque de commerce enregistrée, la Cour d'appel fédérale a donc tracé la voie pour que l'emploi d'une seule marque de commerce puisse être considéré comme l'emploi de plusieurs marques de commerce enregistrées qui sont liées entre elles si par ailleurs toutes ces marques de commerce enregistrées présentent les mêmes caractéristiques dominantes et qu'on retrouve celles-ci dans la marque employée.

4. Conclusion

Que devons-nous retenir de cette révision de la jurisprudence en matière de *revamping* des marques de commerce? Il est certainement clair que le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée ne doit pas obligatoirement utiliser celle-ci dans une forme qui est absolument identique à la marque reproduite à son certificat d'enregistrement. Par contre, des changements sont tolérés si la marque de commerce employée retient les caractéristiques dominantes de la marque de commerce enregistrée. En d'autres mots, pour l'acheteur non averti, la marque enregistrée doit demeurer reconnaissable dans sa variante employée. Si c'est le cas, son propriétaire ne sera pas poussé vers le feu mentionné par le juge MacGuigan dans l'arrêt *Promafil* et continuera de profiter des nombreux avantages que procure l'enregistrement dont, bien sûr, le monopole pancanadien.

Si les principes en matière de variation sont clairs, c'est sans doute leur application aux cas limites qui rend difficilement prévisible l'issue de certaines décisions sur le sujet. Voilà pourquoi la prudence s'impose lorsqu'il s'agit d'employer la variante d'une marque de commerce enregistrée. D'ailleurs, en raison des nombreuses marques radiées pour cause de variation, il appert que la décision d'employer une version actualisée d'une marque enregistrée est parfois prise sans que les conséquences d'un tel geste soient pleinement mesurées. En effet, le produit le plus en vogue, le plan de *marketing* le plus habile ou les chiffres d'affaires les plus enviables ne mettent pas à l'abri des conséquences fâcheuses liées à la perte de l'enregistrement d'une marque en raison d'une décision de *revamping*. Voilà pourquoi la mise en garde de l'Ecclésiaste est sans doute pertinente : « […] la course n'est point aux agiles ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse

[621] *Bedwell Management Systems Inc. c. Mayflower Transit, Inc*. (1999), 2 C.P.R. (4th) 543 (Div. art. 45), agente d'audience C. Folz, pages 550 et 551.

aux intelligents, ni la faveur aux savants; car tout dépend pour eux du temps et des circonstances »[622].

ROBIC + DROIT + AFFAIRES + SCIENCES + ARTS

[622] Ecclésiaste 9, 11 [extrait de la Bible, version Louis Segond 1910, consultée le 29 juillet 2009 sur le site de l'Alliance biblique française à l'adresse http://www.la-bible.net/bible/segond1910/ec.html; dernière consultation le 9 septembre 2009]. Cet extrait est, bien sûr, non souligné dans l'original.

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: 514 987-6242 Fax: 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. : 514 987-6242 Fax : 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com